

---

---

シンポジウム講演

---

---

## 最先端技術特許に関連する最新の判例の紹介

友野 英三

コメンテーター：牧野 和夫

舛井 今日、2006年度の第1回の研究会を開催いたします。今日は「最先端技術、特許に関連する最新の判例の紹介」、そして「企業の国際特許戦略に関連する最新の動きと専門、具体的なコメント」というテーマでお二人の先生にお越しいただいています。先生は、友野英三先生、最初にお話をいただきます。それからもう1人、国土館大学大学院の先生でもあります牧野先生に、後程コメンテーターとしてご参加をいただきます。

簡単に友野先生のプロフィールをご紹介します。先生は現在弁理士、それからサクラ国際特許事務所友野オフィスを主宰されております。早稲田大学の理工学部をご卒業のあと、株式会社大林組にてエンジニアを経験されたユニークな経験をお持ちでございまして、米国特許商標庁、それから欧州の特許庁、カナダ、中国、ロシアの各特許庁で審査官の面接経験をされているということでございます。それから論文も多数ございまして、「友野英三」のお名前がホームページにアクセスされますと、先生の各著書、それから現在「特許ニュース」に隔週でもっていろいろな判例研究を公表されております。

その友野先生から最初1時間で、今日はお手元の資料が120枚という膨大な資料になりますが、もちろん全部をカバーすることは難しいのですが、学生の皆さんにキーワードを中心にご説明になります。そのあと、牧野先生の

ほうからコメントをいただきまして、Q & Aの時間も最後に設けたいというふうに思っております。どうぞ遠慮なく、あとでまた質問等をしていただければと思います。

では友野先生ご講演のほうをよろしくお願い致します。では皆さん、拍手でお迎えください。

**友野** 弁理士の友野と申します、ひとつよろしく申し上げます。今日の始まりにあたりまして、本日の機会を与えてくださいました研究所所長の舛井教授と、日頃お世話になっています牧野教授に厚く感謝申し上げます。

ではさっそく始めさせていただきたいと思います。お手元のテキストはパワーポイントのデータですが、右下に番号を振っています。これをページ番号として、「何ページ」と言ったらこの画面の右下の番号でご覧いただけたらと思います。

先程お聞きした話によりますと、皆様の中には学部の方、主に企業に就職されるご志望の方と、あと大学院の方とご一緒にいらっしゃるということなので、まず企業の観点ということで紹介します。

皆様もご存じのように、知的財産というのは大きな意味で使われますけれども、主に使っているのは、特許、実用新案、意匠、商標でこれは産業財産権と言われています。「特、実、意、商」と言うのですが、これは特許庁で審査して、行政が与える、こういう権利です。これと対立的といえますか、対照的なものとして著作権というものがあります。著作権というのは、管轄は文科省の中の文化庁。これは審査なしで、皆様が例えば絵とかをお描きになって、それが完成した時点で著作権が発生するという、そういう権利です。

主に今日の話は産業財産権でいきたいと思います。特許庁というのは、ご存じの通り経済産業省の外局になっていますので、経済産業省の政策の一環

としての扱いを受けるわけです。経済産業省というのは読んで字のごとで、経済と産業の発展を通じて日本の国のかじ取りをしている所です。経済というのは、突き詰めればお金もうけと国民の生活です。お金もうけというものをどういうふうにやるかというのが、結局企業の最も重要な関心事です。これに知的財産がどう絡むのかという話です。

端的に言いますと、知的財産というのは独占権です。独占排他権と言われます。つまり他者がまねするのを許さないということです。許さないというのは、自分が許さないだけではなくて国が許さない。日本の国がその権利者に代わって許さない。つまり、侵害した者については、侵害をやめなさい、あと損害賠償金を払いなさいと、強制力を発揮することになるわけです。場合によっては刑事罰もあります。よく「商標法違反で逮捕されました」とかニュースでお聞きになりませんか。ああいうのも刑事罰があるからなのです。

結局、企業と知的財産の話をするのにあたって、私はいろいろ考えたのですが、具体的な事件が一番分かりやすいだろうと思いました。ページから言うと、91ページ、92ページ辺りをご覧ください。キャノン対リサイクル・アシスト事件、これはご存じの方も多くいらっしゃると思うのですが、一応ご存じない方のために申し上げますと、キャノンのインクジェット式プリンターの消耗品でインクカートリッジがありますね。このインクカートリッジ、キャノンの純正品なのですが、これを使い終わったものはインクを使い終わっているだけで、そのほかはそのままですね。例えばプラスチックのケースとかいったものは、別に再利用しようと思えばできるわけです。

これを産業的に再利用しようとしたのが、このリサイクル・アシスト社です。何をやったかということ、キャノンの使い終わったものを回収してきて、インクだけ充填し直してもう1回パッケージし直して安く販売したわけです。消費者は別にリサイクル品だろうとキャノンの純正品だろうと、別に同じ機能が果たされるならどちらでもいいということで、そちらのほうが安いなら

そちらを普通は買うと思います。

キヤノンはこれに文句をつけたいのだけれども、どうやって文句をつけたかということ、「これは特許権侵害である」という文句をつけたわけです。これはどういうことかということ、87ページをご覧くださいませうか。これは特許権の基本的な、「特許権といえは何ができるのか」というのをここに書いているのです。特許権というと、普通は特許を持っている者が製造も販売も全部独占できる。製造も独占できるし、販売も独占できる。

ということは、権利を有しないものが製造していれば訴えられるし、また販売しているところも訴えられる。例えば、自分が何でもいいから、これについて特許権を持っていたとします。これを何とか精機という会社が無断で製造したら、その製造会社も訴えられるし、これを例えば〇〇堂で売っていたら〇〇堂も特許権侵害で訴えられる。独立に訴えることができるのです。これが「実施行為独立の原則」と言われているのですけれども、これでちょっと問題になるのが、この今の87ページなのです。

例えば私がある特許についての特許権者であるとして、ある企業が私から特許権をライセンスして製品を作ったとしましょう。この作るという行為は、私にライセンス料というお金を払っていれば合法的なのです。それで、これをどこかの販売会社に転売して、この販売会社がこれを大々的に流通して売った場合を考えます。先程の実施行為独立の原則からすると製造と販売というのは独立だから、製造の会社からはお金をもらっていても、販売の会社からはお金をもらっていないのですから、条文上は販売の会社は特許権侵害となり、訴えることができることになってしまいます。これは、ちょっとおかしいと思いませんか。製造会社からはお金をもらっている。つまり、私は1回ここでもらっている。でも、販売の会社からももらえるのなら、二重にももらえることになってしまいますね。

この二重取りがおかしいというのを何とか是正しようというのが、法律の



条文上にはそんなことは書いていないのですけれども、「消尽論」と言われている法理です。87ページはそれを書いているのです。つまり、ここで読ませてもらいますと、「特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者が、わが国の国内において当該特許権に係る製品を譲渡した場合には、当該特許製品については、特許権はもはやその目的を達したものとして消尽する」。つまり、特許権は私が1回お金をもらった時点で、これはもう目的を達してしまっただけで、これで消えてしまったという考え方です。「もはや特許権者は、その当該特許権利を使用し、譲渡し、または貸し渡す行為等に対し権利行使できない」。つまり、1回合法的に作ったものなので、その川下でその後どうなろうと、そこはもう特許権者の知ったことではありませんよというのが消尽論です。

キャノンのケースは、これが問題になったのです。結局、キャノンが1回消費者に売ります。そこには特許料というものが入っているわけです。皆さんは知らないうちに特許料を取られているわけです、キャノンの高いインクカートリッジを買ったときにね。税金みたいに、みんなから徴収しているわけです。キャノンは、この特許料を1回徴収しているわけです。それで、そのあとにこれをどこかの会社が回収して、それをもう1回自分でリフィルして販売したときに、これは今の消尽論からすれば消尽してしまっているのではないか。つまり、キャノンは2度利益を確保する必要はないでしょうということが、一方の立場からは言えるわけです。

キャノンの立場からすれば、「それはちょっと困るよ」となります。「そんなことをされたら、みんな自分の製品を買わなくなるのではないのか」ということになるわけです。だから、企業サイドからすると困るわけです。これをどうやって解決するのかというので持ち込まれたのが知財高裁です。知財高裁というのはできたばかりです。知財高裁ということは、つまり二審、控訴審です。地裁の一審ではキャノンが負けました。つまりこれは、リサイク

ル・アシストの行為というのは消尽論だから、キャノンがどうこう言える筋合いではないという判断が出されたのです。

キャノンはそれでは困るというので、控訴審ということで知財高裁に上げた。知財高裁での判断や議論は、本来ならばここで具体的に検討すればいいのですけれども、本日は時間の関係で結論だけ申し上げますと、キャノンを勝ちにした。これはどういう理由からかということ、結局特許権の侵害論の中には技術論があって、どういうリフィルの仕方をするのかといった問題などは、技術論になってしまうのですけれども、その技術によって微妙なラインというものがあるわけです。これは実際のところ、再生産なのか修理なのかとか、修理はいい（特許権侵害にはならない）が再生産はいけない（特許権侵害になる）とか、歴史的な論点があります。いけないというのは特許権侵害になるわけです。そういう理論があって、このリサイクル・アシストの行為というのはいったいどちらなのだという議論があったわけです。

これは、もしまた皆さん、ここに書いておいたので、どういう論理立てでキャノンが勝ちになったのかは読んでいただくとして、「巷の声」という所で、読売のPCの映像をここに掲載させてもらいました。

これは93ページ以降ですね。ここで書いてあることからすると、94ページですか、「キャノンの特許というのは、インクをためるために異なる構造を二段構造と組み合わせた点にある。2種類のスポンジが接する境界面に液体を保存する層が生まれ、それがカートリッジのインク漏れを防ぐ」ということです。ここではあまり技術的なことに深入りしませんが、これが言ってみれば特許の本質的部分だと認定されたのです。本質的部分を使っているからこれは侵害になるんだといった考え方です。この手の理屈はいくらでも付けられるのですけれども、とにかくこれには産業政策が絡むわけです。

つまり、キャノンを勝訴にさせた場合は、似たような業者というものがどうなって、その産業構造というものがどのぐらいの規模に成長するかとかと

いう、国のかじ取りにも関係があるわけです。もしキャノンを勝訴させないと、キャノンみたいな大企業の成長力はある種ストッパーが掛かって、リサイクル産業というものが勃興し謳歌するだろう。それは日本という国の産業政策上好ましいといえるのかどうかとか、そういういろいろな観点を検討したうえで、この判決が出たと思うのです。

ただ、一般の消費者からしますと、これは96ページの「リサイクル・アシストの見解……」の中で、「その見積りによると、カートリッジ純正品の小売価格が800円から850円であるとすれば、リサイクル品は600円から700円だ」と。そしてあと全然別の観点で、「リサイクル促進ということと環境保護」ということで、結局、環境保護ということ自体にも、キャノンが勝ったということでストップを掛けるのではないかということが書かれております。その次の97ページです。これは社会的な観点です。産業政策上の観点より社会的な観点からの声としては、「今回の判決がインクカートリッジ以外にも波及するという懸念がある。例えば、レーザープリンターやコピー機などのトナーカートリッジではリサイクル品が広く使われている」。結局、私の理解からすれば、今回は日本の産業政策として、キャノンの言い分を取った（勝たせた）ということです。消費者を守るよりは大企業を守ると、そういう意向も感じられるというような捉え方をする人もいるかもしれません。これは乱暴な言い方ですが、ただ皆さん、企業にお勤めになられる方は、一応企業の接点と消費者の接点と二つ視点をお持ちになるわけでしょうから、一応企業側の視点としてはこれは好ましいわけですね、勿論リサイクル企業でなければの話ですが。

これは企業戦略にもちょっと絡んでいて、120ページ、このキャノンの知財の戦略を絡めたビジネスモデルの一端が一つここにあるのです。キャノンというのは、皆さん、プリンターがありますね。この中に消耗品としてのインクカートリッジみたいなものがあるんですね。キャノンというのは、プリ

ンターの特許権とは別に、それに使う消耗品は消耗品として独自に特許権を持っているわけです。プリンターについても特許権を持っているのです。ここで、すごく乱暴な言い方をすると、プリンターの特許権はすごく安くライセンスしてオープンにします。場合によってはただでオープンにします。例えばキャノンの特許なのに、東芝さんが使いたいと言ったら「ああ、どうぞ、使ってください」。そのような許諾をキャノンが言わないと本来は使用できない技術が安くライセンスされるということで広まるわけです。一方、消耗品の特許の方は絶対にライセンスしない。どんなにお金を積まれても「これはうちだけが独占しますから」ということで、ライセンスしない。特許権というのは独占禁止法の大きな例外なのです。その特許の期間内は、不正競争でない限りはという条件付きですけれども、独占を許されるのです。

そうすると、どういうことが起こるかということ、ハードがただか安い価格でライセンスされるので、こちらはキャノンがやらなくてもいろいろな各社がみんなこれを、技術的な規格を持っているやつをいろいろな各社がたくさん出してくれる。たくさん出すから、ものすごく安く、消費者がみんな手に入れられるようになるのです。それでみんなこれを買う。でも、消耗品を使うときはこの純正品しか使えないことになるから、消費者がこれを高く買わざるを得ない。つまりこれは、キャノンとしては、ハードを安くする一方で消耗品は絶対にオープンに使わせない、売らせない、というやり方で、コストの回収を消耗品で図るというビジネスモデルが成立するのです。そういう考え方がこのキャノンの知財戦略です。これが120ページに書いてあります。

廉価でプリンターが市場に出回る、市場が広がる、消費者が増加する。だけど消耗品の特許は自社独占し、ここで利益を確保する。こういうビジネスモデルです。それで、今回のリサイクル・アシストの事件というのは、これを揺るがしかねなかったのが、キャノンとしても非常に力を入れて戦わざるを得なかったというわけです。

次の企業の例として、121ページです。これはまた全然違う特許戦略というものがあって、「パテントトロール」と呼ばれるものです。これは説明しますと、特許権とか、あるいは特許を「行使する権利」というものが特許権とは別にあるのですがこの権利だけを発明者から買うことで、自分が発明者ではないのですが、その権利をもとに、権利侵害しているところを訴えることで権利行使をするということです。

分かりやすく言うと、例えば先程の例ですけれども、これがコピー機とかだったとしますよね。一つの製品です。だけどこの中に、特許というものは200ぐらい入っている、少なくとも200ぐらい入っている。つまり、コピー機の中の、この紙のリード部も特許であるとか、ここの印刷の特許とか蒸着の特許とか、いろいろなものが入っているのです。そういうものが全部合わさって一つの製品になっている。

例えばこの中の、このすごくクリティカルな部分の特許を私を買ったとしますね。だれか発明した人から私がその権利だけ買う。そして、こういう技術を使っているところに全部警告書を送るわけです。「あなたのところの製品というのは、私の特許権を侵害しているから直ちにやめてください。やめたくないのだったら、私にお金をいくら払ってください。もし早くお金を払うように和解してくれたら、1億円払うべきところを7千万にしておきましょう」というふうにインセンティブを付けるわけです。和解へのインセンティブを付けて、とにかく早く和解させて、それでお金をもうける。こういう行動をビジネスにしているのが、パテントトロールというわけです。何かの検索サイトにでも「パテントトロール」と入れたら、いろいろ出てきます。

パテントトロールというのは、アメリカで一つのビジネスモデルになっています。このビジネスモデルの背景にあるものは、結局特許権を侵害していたら、侵害をやめなさいと言われたらやめなくてはならないという「恐怖」なのです。つまり、この最終製品の生産者というのは、その製品にはすでに

人もコストもいっぱいかけているわけですからね。投資しているわけだから、これをいきなり裁判所の命令で明日からこの製造販売をやめなさいとなると、途端に自分のところのビジネスが駄目になってしまう恐れがある。だから、そういう恐怖心というのか、差止命令を受けてしまうとビジネスが立ち行かなくなるというおそれ、恐怖がある。その恐怖心が背景になって、そんなことをやられるよりは、安くはないですけども、とにかくお金を払ってでも続けたい、それでパテントロールにお金を払ってしまうわけです。そういう動機付けがあるわけです。

これをちょっと揺るがす事件が起こったのが、そのイーベイ事件というものです。イーベイ事件というのは、ここの資料で言うところと75ページです。イーベイ事件というのは、その名前でお分かりのようにアメリカの事件です。今日は国際的な視点ということもあるので、日本の事件だけではなくて、アメリカの事件も織り交ぜてお話しさせていただきます。先程のインクカートリッジ事件は日本の事件です。今からお話しするイーベイ事件はアメリカの事件です。

日本だと「特許権を侵害しているよ」となったら、途端に差止と損害賠償が、ほぼ自動的に認められるわけです。特許権を侵害したら、それはやめなければならない。特許権侵害となったら自動的に「やめなさい」となるのだけれども、このイーベイというのは、「必ずしもそうではないですよ」ということになった事件です。つまり、特許権を侵害しているけれどもやめなくていい場合があるということがいわれた事件がイーベイ事件ということになります。

このイーベイ事件はどういう話かというところ、委託販売店の電子ネットワークに関連しますが、「バイ・イット・ナウ」機能というものがあまして、要はその技術を侵害しているかどうかということが問題になった事件です。

イーベイというのはすごく大きな会社です。メルクエクスチェンジ社が、

(先程言ったパテントトロールに該当し弁護士が1人でやっている会社です) バイ・イット・ナウ機能というものに関係する特許を持っている。1人でやっているから、そんな大々的に商売はやっていない、単に特許を持っているだけなのです。それで、イーベイが大々的にやっています。確か1億人ぐらいユーザがいるらしいのです。大々的にやっているそここのところを「やめなさい」と訴えたのです。

簡単に言うと、それは特許権侵害なのです。本当にその特許を使っているわけです。この時に当然損害賠償というのは、メルクエクスチェンジに払われることになる。メルクエクスチェンジというのは、それで終わらずに、これを使うのをやめてくれと、つまり差止も申し立てたのです。差止と損害賠償というのは別々のことです。損害賠償というのは「お金をとにかく払ってください」、差止というのは「やめてくれ」ということです。日本だと大体セットで出るのですけれども、ここではセットで出なかったのです。地裁で、結局、損害賠償は認められたが差止は認められなかった。つまり、「お金を払い続けなければならないけれども、やっていいよ、イーベイはそのまま使っていていいですよ」と、そういう判断だったのです。

これをメルクエクスチェンジが、連邦巡回控訴裁判所へ持ち込んだ。連邦巡回控訴裁判所では、原審を覆したわけです。つまり、「いったん侵害が認められたら、これはもうほぼ自動的に差止められる」、そういうことを言ったのです。そうしたら、今度はイーベイが連邦最高裁に上告したわけです。連邦最高裁では、結局二審の判断はやはり誤りだということで、地裁に差し戻したのです。今は、この状況です。

それで今、われわれの業界でこれが非常に大きな話題になっているのは、第二審で「侵害が起こったら差止請求というのはほぼ自動的に認められるのだ」という、その判断が否定されたので問題になっているわけです。つまり、侵害だからといってやめなくてもいい場合があるのだということです。これ

は簡単に言ってしまうと、消費者とかが既にその機能を使っていて、それを止められてしまうとみんなが混乱するとか、そういう条件があるときは特許を侵害しているといえどもやめなくていいと。だけど、お金は払わなければならないですよ。簡単にいえばとにかく、そういうことになったのです。

これは、この資料には付けていませんけれども、似たようなものは実は日本にもあるのです。完全には同じではないですけども、例えば商標法というものをご存じかもしれないのですが、そこに除斥期間というものがあるのです。つまり、本来商標登録するべきではないのに間違って登録されてしまった場合です。これは普通無効理由があることになるわけです。無効理由があるというのは、本来するべきではなかったもので、これは取り消されなければならないのです。でも、その状態でだれも無効審判というのを起こさずに5年間放っておいたら、これは無効理由があるのにもかかわらず、これはもう「これでよし」となります。いったん形成された法律関係というものは保護しなければならないという、そういう要請のほうが強いということで、「これでよし」を出してしまう例もあるのです。

ほかには、時効取得があります。つまり他人の財産でも、何か一定の条件下で一定年限おいたら、所有権が移ってしまふことがあります、それに似た制度です。

それで先程の話からすると、イーベイの事件というのがどうなるか、どういうインパクトを持つかということですけども、これまでは先程言ったパテントトロールというのが、「早く和解しないと、お宅の企業がもし差止を食ったら大変なことになりますよ」というのを、言ってみれば恐喝、脅しの文句に使っていたわけです。「これをやられると、うちの企業は顧客が1万人もいるからとんでもないことになる。それだったら、差止めされないで継続できるものだったら今払ってしましましょう」というインセンティブをどうにかして企業の経営者側に働かせて、ここに付け込んでくるのがパテン



トロールなのです。

それで、このイーベイ事件で、実際パテントロールみたいに自分で持っていないで差止だけしようとする行為は、今後はもしかしたら否定されることになるのではないか、という状況になってきたわけです。損害賠償金は払っても差止めはくわないということになってしまうと、訴えられる企業側としては強気になれる。つまり、差止を恐れなくていいことになってしまう。今まで差止を恐れるから「早く和解しなくては」ということでお金をどうしても出してしまっていたわけです。でも、とことん頑張ろうという動機付けになるわけです。

こちら、厳密に侵害論を検討すれば、「侵害しているのか、していないのか」と判断に迷うところ、どうしてもクエスチョン・マークのつくところがあるわけです、グレーゾーンがあるわけです。でも、アメリカというのはご存じの通り、陪審員裁判になったときに、専門知識に欠ける人々が判断を下すわけです。そうしたときにどちらに転ぶか分からない。企業側としては、これは非常にリスクがあるわけです。それだったらもう和解してお金を払ってしまえば堂々とできるわけだからという考えになってしまっているのです。パテントロールが差止できないということになると、「いや、これは侵害していない」ということで、とことん争って勝つのだという動機付けになります。結局、そういうことでパテントロールのビジネスモデルというものが、もしかしたらこれで非常に大きな影響を受けるのではないかということです。

あと、知財戦略の話から入ったので、もう2例ぐらい知財戦略についてお話しします。89ページをちょっとご覧いただきたいと思います。今、事例研究としてキャノンの例とパテントロールの例を挙げたのですが、ほかにIBMの知財戦略例というのを挙げておきました。これは122ページをご覧ください。

簡単に言うと、これはコンピューターの基本ソフト、もう何十年も前の話ですけれども、これは一番初めに日本のメーカーに対してライセンスの供与条件を非常に緩くして、いろいろな会社がみんな自分の作っている製品をいっぱい作れるようにした。これによってマーケットを広げさせるのです。ライセンス契約というものは、ご存じか分からないですけれども、必ず时期的な制限があって、何年たったら更新、もう1回話し合いをするのだという条項が入っていますので、そのライセンスの更新時に、今度はIBMというのは一転して高圧的になるわけです。

そのときに、例えばどこかの企業が持っている通信機能に関する特許とかそういうものを自分のところにクロスライセンスすることを更新の条件にする。クロスライセンスというのは、自分がコンピューターの特許をだれかに供与する場合には、「あなたのところの、例えば通信とか例えば暗号とか、そういう特許をうちの会社クロスして安くうちの会社だけ使わせてください」と、そういう交渉を高圧的に持ち掛ける。それに応じなければ、ライセンス料を高くするか、「あなたのところにはコンピューターのライセンスをしませんよ」というふうにするわけです。こういうふうにして、いろいろな技術を安くかき集める。これがIBMの知財戦略の例です。

もう一つの例は、次の123ページです。これは商標と絡める例です。これはコダック対アグファと書いていますけれども、フィルムの特許があって、コダック社というのは、自分のところのモデルを規格化するという戦略を持っています。規格化と特許というのは、非常にまたこれは大きな論点なのですけれども、簡単に言うと、規格というのはみんなが使うという意味ですね。特許というのは自分しか使わないという意味でしょう。規格と特許というのが組み合わさるとどういうことになるかということ、自分が使わせるところから全部お金を徴収できるわけです。税金が入るみたいに入ってくるわけです、みんなが使う商品の規格を自分が持っている場合ですね。

こういう規格にしてしまおうという戦略と、もう一つアグファ社というのは、自社特許を無料で解放してしまうという戦略を持っています。つまり「うちの特許はだれでも使ってもいいですよ」と。その代わり条件を付けるわけです。自分のところのブランド、これはアグファというブランドなのですが、「必ず付けてください、ただで使ってもいいから付けてください」。そうすると、そのブランドが商品のイメージと合体してしまうわけです。一体化してしまって、これはアグファを買おうということになるわけです。消費者は特にそういうイメージを与えられるわけですね。それは自分の力ではなくていろいろな人が、ライセンスを得たい人がみんなそれをやってくれるわけです。そういうことで、アグファというブランドを高めておいて、アグファ以外は買わせないように持っていく、そういう戦略です。

ひとつここまでが前段で、企業的な観点からということでお話しました。後段としては、今度は法律的な、弁理士を目指されている方もいらっしゃるということなので、そちらのほうの話に入りたいと思います。

これも事例から入ったほうが話は早いので、フィリップス事件と言う事件（これはアメリカの事件です）を取り上げます。7ページをご覧ください。これは何かというと、刑務所の壁の特許なのです。これは7ページに絵がありますね。この上のほうが刑務所の内側、下のほうが刑務所の外側です。この刑務所の内と外を隔てる壁の断面の図があります。壁の間にこんな斜めの支えみたいなものがありますね。これがバッフルと言われている、バッフルというのは隔壁という意味なのです。隔てる壁と書いて隔壁と言うんですけれども、これが問題になった特許です。

これが、小さい字で恐縮なのですが、22と書いてある所がありますね。そのちょっと右側に、こう点々と書いてあるのがありますよね、それがここのバッフルに当たって、跳ね返って点々となっている。これはどういう

ことかという、この点々が銃弾です。外側から銃弾をぼーんと撃たれても、このバッフルで方向をそらせる。何かそういう認識があることからすると、刑務所に日常的に外から銃弾が打ち込まれるような危なっかしい国のようにも思ってしまうのですけれども、とにかく、それがバッフルの一つの働きなのです。

これで問題になったのは、これが特許権なのですけれども、訴えられた側は、このバッフルというのは、こう直角だったのです。直角だとこちらから入った弾丸を跳ね返せないのではないかということで、これは特許権侵害にならないのではないのかと主張し、これが特許権を侵害するかどうかが問題になった事件なのです。

結局この問題は「バッフル」という単語の意味なのです。バッフルというのはいったい、斜めのタイプだけなのか、直角のものも含めているのかということが問題なのです。もしこれが含まれているのだということだと、これは侵害です。やめてこちらへお金を払わなければならない。でも、バッフルというものが弾丸を跳ね返す以上、こういう斜めの壁に限定され「直角は含んではいけない」のだというふうになると、直角のものは権利範囲に入っていないことになるでしょう。

結局、これについては地裁で、「バッフルというのが跳ね返すものである以上、こちらは特許権を侵害しない。なぜかという、これが直角だったら跳ね返せないからだ」ということだったのです。それで、今度は連邦巡回控訴裁判所に控訴審で上げられました。連邦巡回控訴裁判所でも、やはり同じように「バッフルというのは90度以外でなければ駄目だ」という判断だったのです。それで原告は納得できないので、今度は上に上げないで、連邦巡回控訴裁判所の中の大法廷という所にあげました。これについては、裁判官が全員出る、いわゆるパネルというのがあって、そこでもう1回審理し直したのです。結局、バッフルというのがここで判断が変わったのです。

結局、バッフルというのは明細書に何と書いてあるかが重要なのだとされました。明細書にはバッフルの一番大きな要素は「前記外板の内側に配置され、自身の耐荷重性能を増加させ、鋼鉄外壁外板、つまり外板壁で、より内側に向かって延伸する内部鋼鉄バッフルを備えるための更なる手段」です。これがクレームと言われるものなのです。

つまりこれがクレームである以上、ここには弾丸をそらすというのは書いていないのです。上からぐっと重りが掛かったときに、それを2枚の板だけで支えるより、間にあるほうがぐっと頑丈に支えますよね。その耐荷重性能を強くすることがバッフルの一番の課題なのです。もう一つのポイントは、18ページの上のほうに書いてあるのですが、これは明細書に書いてあるバッフルの説明なのですが、「バッフルである以上、三つの要件が要る」と書いてあるのです。1番目に鋼鉄製であること、2番目に耐荷重性能があること、3番目に壁から内側に出ているということです。

それで、被告側というのは逆に、その一番下のほう、バッフルというのは隔壁なのですけれども、その辞書の定義には、「あるフロー、ある流れを抑制、妨害若しくは遮断する物体」というふうに出ている。つまりこれは、バッフルと書いてある以上、弾丸とかをそらすとかという、そういう「何かを遮断して邪魔する」という機能が要るのだと主張しました。

結局、バッフルというのは明細書の解釈からいくのか、一般的な辞書とかに書いてあるところからいくのか、どちらの解釈が優先されるのかということが究極的な問題になったわけです。これについては、結論が書いてあるのは15ページです。C A F C（連邦巡回控訴裁判所）と言うのは、先程の第二審の控訴裁判所ということです。ここでは結果として、辞書よりも明細書の記載のほうが優先されるのだという判断が出されたのです。今度は16ページをご覧ください。「外部ショックに対する過度な依存というのは、これはクレームの機能を損なう」ということを言っているのです。

これは難しい言い方をしていますけれども、簡単に言うと、明細書が優先で、辞書というのはその次だと。第2プライオリティーがある、2番目ですよということですね。結局そういうことで、バッフルというのが、「そらす」というのが明細書には必須要件として書いていない。副次的な、要は「こうということで、そらすこともできますよ」という書き方しか書いていない。だから、これはそらさなくてもいいわけで、それで直角でもいいのだという会社です。

よく考えてみたら、隔壁に対して本当に直角で弾丸が打ち込まれるなんていうのは、逆にあまりないですよ。何かしらの角度が付くわけでしょう。そうしたら、これ（直角）でも跳ね返すことはできるわけですね。こういう角度から入ってきても、直角でも跳ね返すというのはあるんですね。そういうことも考えて、結局は直角であろうとなかろうとバッフルなのだということになった話です。

これでちょっと、いろいろな論点があると言いましたけれども、法律論に入ってしまいます。20ページの所に、これはディセンティングということで、反対意見です。やはりアメリカというのは自由主義なので、裁判官もいろいろな反対意見があったら、別に自分の反対意見ということでちゃんと述べられるのです。それで結局、この結論に反対する裁判官がいて、反対意見を書いているのです。

ここでちょっと注目したいのは、20ページの一番上、「クレーム解釈を純粋な法律問題とする解釈に反対する」。これは何のことかということ、アメリカというのは伝統的に、特許のクレーム解釈については事実問題なのか法律問題なのかという論点があるのです。事実問題、法律問題論というのがアメリカで問題になるのは、事実問題か法律問題かによって、上の裁判所、控訴審とか上訴裁判所に行ったときに、前の裁判所での審理をどの程度尊重しなければならないかが変わってくるからなのです。

簡単に言うと、上訴裁判所が下級審の判断を見直すにあたっての審査基準というものが3種類あるのです。この次のページ、37、38、39の所に書いてありますが、一つは「新規基準と言われる、これはデノボスタンダード。ノボというのはラテン語です、英語で言うとニュー。これは全く新しいものとして、例えば前審がどんなことをやっても全く新しく、全然関係なく新しく考えましょうということで、要は前審が行ったことに拘束を一切受けないということです。次は「明白誤認基準」です。これは拘束はある程度受ける、前審がやったことに明らかな誤認があった場合は、これは明らかな誤認だということで覆していい、明らかな誤認がない限りは覆せない、というものです。もう一つが「実質証拠基準、あるいは裁量乱用基準」と言われているものです。これは簡単に言うと、ほとんど覆しにくいということです。

この審査基準と先程の事実問題、法律問題ですが、(40ページ)、これは判例にあるのですけれども、事実問題を陪審が判断した場合は、これは次の裁判所では実質証拠基準で審査しなさいというものです。つまり、もし事実問題を陪審が「これはこういう事実がある」と言ったときは、次の裁判所はほとんど覆しにくいのです。もうほとんど、これで決まってしまうわけです。

片や、今度はその事実認定を裁判官がやっていた場合、これは明白誤認基準でやりなさいと判例上はなるのです。明白誤認基準ということは、その裁判官が明白な誤認をしているといった場合は、上の裁判所は覆していいわけです。これは事実問題の場合です。もし法律問題だったら、次の裁判所は新規基準、つまり前審の拘束を一切受けなくてやれるわけです。

それで、先程の話に戻ります。もし先程の20ページの話で、クレーム解釈が法律問題だったならば、地裁で例えば「こんなクレームですよ」という解釈をしますね。そうしたら、それを連邦巡回控訴裁判所に上げられたときに、連邦巡回控訴裁判所は、これを法律問題だという以上は、地裁がどう考えよ

うと全く関係なく判断を下せるということになります。でも、クレーム解釈が事実問題だとするならば、これはもしこのクレーム解釈を陪審がしていた場合には、ほとんど覆せなくなってしまう。もうほとんど地裁の判断で決まってしまうているわけです。もし地裁で裁判官が事実問題を認定したら、それは明白な誤認がある場合だけ覆せることになるわけです。

そういうことなので、あるものが事実問題なのか法律問題なのかというのは、アメリカで非常に問題になっているわけです。アメリカの判例を読んでいると、「JMOL」というのがよく出てくるのです。これは「ジャッジメント・アズ・ア・マター・オブ・ロー」。つまり、「法律問題としての判断」です。これは法律問題である以上、上の裁判所は前審の拘束を受けないで独自の判断ができるということです。

これについては、39ページをちょっと見てください。これは発明が特許される要件で「進歩性」というのをご存じですか。つまり、「新規性」と「進歩性」というのがあるわけですが、新規性というのは今までのものから新しくなければならないという要件です。進歩性というのは、新しくても今までにたとえないものでも今までにあったものから簡単に作れては駄目だというものです。

この進歩性というのは、アメリカだと非自明性と言っているのですけれども、これをブレイクダウンしているのが39ページなのです。これは、①が先行技術、今まであった技術の範囲とかいわゆる同業者のレベルの場合、あるいはクレームとの相違とかいろいろな要素があって、こういうものは事実問題です。こういう事実の認定のもとに、進歩性あるいは非自明性があるとかないとかという判断が法律問題です。つまり、事実問題のところをだれかが必ず前審でやりますね。それは事実問題である以上、先程の審査基準のきついほう（上で覆しにくい方）になっていて、これはほとんど覆せない。でも法律問題は覆せるという話になるのです。



例えば41ページをちょっと見てください。特許クレーム解釈についても法律問題なのか事実問題なのかという問題が、ずっと伝統的にあったわけです。それで、2番目は先程言いました。3番目、1996年のマークマン連邦最高裁判決、これでクレーム解釈というのは陪審員ではなくて裁判官の行う法律判断だということになったわけです。法律判断である以上、先程のジャッジメント・アズ・ア・マター・オブ・ロー、新規基準が適用されて、上の裁判所で覆せるということなので、前審の拘束を受けないということになるわけです。事実、この42ページにあるように、統計上44パーセントが控訴審であるCAFC、連邦巡回控訴裁判所で覆されています。

次の43ページには、今度は均等論侵害というのがあります。特許というのは、クレームと言われていて、先程のインカートリッジのように特許の中身は必ず言葉で書いてあるわけです。図面ではないわけです。そうすると、言葉で書いてある以上、侵害か侵害ではないかというのはその言葉に入るのか入らないのかという判断があるわけです。その言葉上は入らないのだけでも、これはある種ちょっとずるをして置き換えただけだという場合があります。この場合には文言上は権利範囲に入らないけれども、入ったものと同じようにして侵害と考えるべきとなる場合です。これを均等侵害、要は法理上、侵害と等しいというふうに看做しますということで均等論侵害といわれます。

この均等論侵害については43ページをご覧ください。これはアメリカでは事実問題扱いです。だから、事実問題扱いということは先程の、もし陪審がしていたらこれは実質証拠基準になってしまってほとんど覆せないという話になるわけです。これらが事実問題、法律問題論です。

もう一つは、ミーンズ・プラス・ファンクションのことについてちょっと触れたいと思います。先程のフィリップス事件のバッフルの件も、ミーンズ・プラス・ファンクションなのかどうなのかというのも一つの論点ではあり

ました。ミーンズ・プラス・ファンクションというのは、一番典型的な例として「何とかするための手段」という文言でクレームを書くものがあるのです。

これは言葉で言うとかいうことです。ある特許品を表現するのに、ここにこういう材料のこういうあるもの、ここにこういうものがありますが、それでこういうものを、「もの1、もの2、もの3を持っている」というのが表現の普通ですが、これをそうではなくて、キャップとか蓋と言う代わりに「締結手段」とか表現する。締結するための手段という意味です。この容器も、容器とかプラスチックボトルと言わないで「収容するための手段」とか、機能で表現するわけです。これがミーンズ・プラス・ファンクションというものです。このミーンズ・プラス・ファンクションは伝統的によく使われています。特許の明細書を見ても、「何とかする手段」というのは山のように出てきますから。

それが、アメリカの場合はちょっと特殊なものがあるのです。これは非常に詳細な話になってきますけれども、アメリカの場合はミーンズ・プラス・ファンクションの場合はアメリカの特許法の第112条第6パラグラフというものがある、48ページを見てください。読みますと「組み合わせをクレームしたものの構成要素というのは、それを裏付ける構造、材料または作用を示すことなく特定の機能を実現するための手段またはステップとして表現することが許されており」、ここまでならミーンズ・プラス・ファンクションで書いていいですよ、ということです。その後段、「そのようなクレームは明細書に記載された対応する構造、材料または作用、並びにこれらの均等物を含むと解釈しなければならない」、こういうふうに書いてあります。

だから、ミーンズ・プラス・ファンクションということで、ここでいくら例えば「締結するための手段」とやったところで、このキャップしか明細書に書いていなかったら、やはり締結するための手段といえ、ことば（文

言) 上は、その機能を果たすものは何でも入ってしまうわけです。例えば輪ゴムでしばるとか、こんなねじを切っていないくて例えば一回一回接着するか、要は、締結するものは全部入ってしまうわけでしょう、文字通りでは。でも、そういうふうには看做さず、明細書に書いているもの、対応するものとその均等物に限定しますよと、アメリカの法律には書いてあるのです。そうすると、「これはミーンズ・プラス・ファンクションなのか、ミーンズ・プラス・ファンクションではないのか」という争いも一つ起こるのです。これが一つの話です。

ちなみにミーンズ・プラス・ファンクションは日本でもありまして、67ページをご覧ください。これはアイスクリーム充填イチゴですが、右の68ページがクレームです。つまりこういう右の図の発明ですが、この図が特許ですよと言えないのです。特許しているのはこれを文字で表したこちらの68ページです。68ページを読みますと、「芯のくりぬかれた新鮮なイチゴの中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填イチゴであって、該アイスクリームが外側のイチゴが解凍された時点で柔軟性を有しかつクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填イチゴ」。これが特許のクレームです。

先程言ったように、これに例えばだれかのものが入っているということになると、これは侵害になる。入っていないとなると侵害ではない。文字通りは入っていないのですが、どこかを置き換えたら入ってしまう、それを置き換えるのが簡単だとか、本質的な部分ではないとかということになると均等論侵害となる。均等論侵害に入っていると、もう実施はできないことになる。つまり、侵害と非侵害、そして均等論侵害というものがあるわけです。

これについて、今のものには手段とは書いていないんだけど、これも機能性で書いているわけです。つまり、これは普通のものだから、書くとしたら「乳化剤が何パーセントの何とかで、そこにどのぐらいの空隙を持って

そこにどういう物質を入れるか、どういう物質が入っている」と書けばいいのだけれども、これは「柔軟性を有した流れ出ない程度の形態保持性を有している」、こういうのが機能的に書かれた表現なのです。これが先程のアメリカで言うミーンズ・プラス・ファンクションと同じような、日本版の機能的クレームというものです。

では、この場合はどういうふうに解釈するのかということです。「柔軟性を有し」と書いてあるけれども、この表現だけからすれば、柔軟性を持つものは全部このクレームの権利範囲に入ってしまうのかという問題がありあます。これは結論から言うと、アメリカと同じです。71ページで「特許請求の範囲が上記のような作用的、機能的な表現で記載されている場合には、その機能のみによって発明の技術範囲を明らかにすることはできず、当該記載に加えて明細書の『発明の詳細な説明』の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の実質的范围を確定すべきものと解するのが相当である」と。つまりこれは、やはり限定して解釈するのだということを言っているわけです。

最後にこれだけは触れておきたいということを言いますと、今言ったのが、われわれはクレームと言うのですけれども、クレームというのはアメリカでクレームと言うから使っていますが、日本だと「特許請求の範囲」ですね。あるものが私の権利を侵害している侵害していないかというときの技術的范围、即ち法律用語で言うと、技術的范围に属するか属しないか、その判断として一方では使われる。もう一方では、特許する、しないのときに、審査官がこれは新規性があるとか進歩性があるかというときの、やはり判断の範囲というのか判断基準の直接対象が、やはりこのクレームなのです。

これで非常に昨今混乱しているのが、クレームの中に不明確な文言があったときに、それをどうするのかという問題です。先程の技術的范围属否論のときは、これは特許法70条に、「明確でないものは明細書の記載を参酌して

解釈できる」というのが、その2項にあるわけです。つまり、クレームには何々とかと書いてあるけれども、この意味が分からないから、そのときは明細書の記載を参酌する。そうすると明細書には、たとえば「何々というのは実はこういうある種の2層建て構造のことを言うのだ」と書いてあったら、そういうふうに参酌するということができるわけです。

その一方、特許性の判断のときにはどうなるかというと、これはリパーゼ最高裁判決というものがあまして、先の話とはちょっと違うのです。先程の70条1項と70条2項の話というのは、これは技術的範囲の属否判断の話であって、特許庁の特許性判断というのは技術的範囲の属否判断とは全然違う判断です。ちょっと紛らわしいのですけども、こちらについては原則クレームだけでいく。クレームだけではどうしても分からないというような場合は、特段の事情がある場合に限って明細書を参酌していいというのがリパーゼ判決なのです。

それで、ただこれは特許性といっても、またもうちょっとディテールに落として考えますと、特許性というのは新規性、進歩性だけではないのです。例えば記載要件というものがあまして、実施可能要件とか、その他にはクレームの明確化要件とか、いろいろあるのです。あと、特許を受ける権利が共有に係る場合には共有者全員が出願人にならなければならない（特許法第38条）とか、そういう主体的要件があるわけです。いろいろな要件が特許要件と言われていて、その中のごく一部が新規性と進歩性なのです。新規性と進歩性の場合は、リパーゼ判決で、特段の事情がある場合にのみ明細書の参酌が許されます。

一方、明確化要件については、簡単にいえば、クレームは明確に書かなくてはならないということです。クレーム文言が不明確の場合には明細書を参酌していいのか良くないのかという問題がまたあるのです。これについては別の判決がありまして、結論から言うと参酌できないのです。クレームの明

確要件というのは、クレーム自体で明確でなければ駄目だ、ということです。明細書を参酌すれば明確になる場合も、クレームが明確でなければ駄目ですという判決もあるので、それが非常に紛らわしいのです。

まず、技術的範囲に属するものと特許性判断というものは違うという前提が分かっていないとごちゃごちゃにしてしまう。それで今度は、特許性の判断ということで新規性、進歩性だけだと思ってしまうと、何でもかんでも特段にしてもらえば参酌ができると思っていたら間違いです。新規性、進歩性判断のときは特段の事情がある場合参酌できるのですけれども、明確性要件のときはできないのです。

だから、そこら辺をほとんど混同されていて、裁判所も混同されている場合もあって、このあいだ出たばかりの判決も、結局明細書にこういうふうに書いて、ここからすればここが明確に読めるから明確化要件はOKと書いてあるんだけど、それも本当を言えばおかしい話になるわけです。

一応、そういうことで3分ほど時間を超過しましたがけれども、私のほうの話は以上で、とりえず私の今のセッションを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

**舛井** どうもありがとうございました。では続きまして、牧野先生のほうからコメント並びにいろいろご意見がありましたらよろしくお願いします。それで、牧野先生が初めての学生さんがいるかも分かりませんが、おとしまで国土館大学の学部と大学院で教えていました。今は大宮法科大学院のロースクールで知財を担当しております。日本国の弁護士とそれから弁理士の資格も今お持ちで、知財関係で飛び回っている先生です。

**牧野** 皆さんこんにちは、よろしくお願いします。今、友野先生から非常に素晴らしいお話をいただきましたので、私のほうからコメントというのは

本当にお恥ずかしいのですけれども。

最初に企業の知財戦略ということで、キャノンインクカートリッジの再生品の話がございました。これは、実は一審ではキャノン側が負けているのです。二審で特許侵害ということで勝った事例です。

ポイントとなるのが消尽論、先生から今ご紹介がありました消尽論です。この消尽論というのは非常に分かりにくくて、例えば皆さんが電化製品をお買いになるとしますね。そうすると、電化製品にはたくさん特許が詰まっているわけです。ところが、自分で買った電化製品をだれに売ろうが自由ですよ。中古品として友達に売ろうが、あるいは業者に売ろうが、これは自由です。もし特許権がそこまで及ぶということだと、これは大変な話ですね。われわれは1回新製品で買っていると、そこでもう特許料を払っているのだという理解しています。それが消尽論です。

それがこのインクカートリッジの場合に問題になりまして、先生からもご指摘がありましたように、修理なのか再生なのかと。修理であれば維持行為だから基本的には侵害にならない。だけど、新しいものを作り出すということになると、これは特許侵害になるというお話だったと思います。

一審でキャノンがなぜ負けているかということ、リサイクル側の弁護士が、いわゆる環境問題を持ち出したのです。リサイクルは重要だと。要するに環境保護のためにリサイクルをしなければいけない、それがいわゆる全世界的なトレンドであると。従ってリサイクルを認めなければいけないということで、強い主張をしたのです。これに、裁判官が同調しまして、そこでキャノンが負けたというのが経緯であります。

二審の知財高裁では、例外として消尽しない、新たな「再生行為」だということで特許侵害ということが認められたわけです。

そもそも環境問題というのは、特許侵害とは全く別問題なのです。ですから、環境規定、環境法の分野で本来処理すべき問題で、こういう特許侵害の

ところにごちゃごちゃにはしてはいけないと思います。裁判官も技術者ではありませんので、よく分からない面があって、何か弁護士から主張されると「そうだ、そうだ」というので、そういうふうに判断してしまう風潮があるようです。

それから、あともう一つ比較するケースとしては、セイコーエプソンの同じようなインクカートリッジのケースがありました。これはエプソン側が負けています。なぜ負けたかということ、その特許自体が無効であるということに負けています。これは皆さん、特許法を勉強されている方は、新しく104条の3という、明らかに無効な特許の場合には、これは権利内容ということに主張ができないという条文が入りましたので、それを裁判官が最近引用しております。特許が無効になるというケースが増えています。一番で負けて、あれも知財高裁へ上がっていくとまたどうなるか不明ですが、そういう判例がございます。

キヤノンがなぜ勝てたかということですが、インクの充填行為をその構成要件、特許の要件の一つに組み込んだのです。そこが一つの大きなポイントになったというふうに理解されていると思います。

実はキヤノンはもう一つの特許を別のそのカートリッジのモデルで持っていたのですが、これは無効だということで、進歩性欠如により負けております。もう1個の新しいモデルのほうで勝ったと。ですからキヤノンも社内で試行錯誤を重ねているわけです。ですから、一朝一夕でああいう特許に強い、いわゆるカートリッジの特許ができたわけではないというところを押さえておいていただくといいと思います。

次に、パテントトロールというお話がありました。これは分かりやすく言うと、「パテントマフィア」です。パテントマフィアというとアメリカでは名誉棄損だ何だというのでいろいろ問題が多いものですから、マフィアとは言わないようになっているのです。トロールというのは、うろろうする、う



ろついて何か様子を伺ってお金になりそうなところにぱっと飛び付くというような意味があるようなのです。

先程先生のお話にありましたように、特許侵害を行っていると、その特許権者の受けられる救済というのは、一つは損害賠償請求です。つまり、特許権利者として損害を被ったのでお金を払いなさいというのが一つ。それからもう一つは差止請求です。特許侵害が認められれば、損害賠償と差止が自動的に認められるというお話がありまして、これは日本ではそうなのですが、アメリカでは必ずしもそうではないというのがそのイーベイ事件だということです。

このイーベイ事件の相手方というのがまさにパテントマフィアでありまして、要するに個人で金になりそうなパテントを集めて、それで大企業を相手に権利行使をして大金をせしめようという、とんでもない輩であります。これはなぜ差止が認められなかったかというのは、それはフェアではないからです。

つまり、個人がそういう金目当ての目的でパテントを集めているだけです。従って、差止のメリットがないわけです。差し止めるというのは、ちゃんと事業をやっていて、商品化して商品を出していて、それで損害を被った、だから差止るのだということは理由が立つわけですが、一個人がいわゆる和解金目当てで特許を集めているだけだという場合には、これは認められないのだということです。これは一種の、アメリカではエクイティーと言ひまして、衡平法、つまり判例法で不都合な結果が出たときにバランスを取るという意味の衡平法という考え方がありますが、これに基づく考え方だと思います。

あと、このイーベイの事件は、もう一度見ていただきますと、81ページにCAFC、82ページに最高裁の判断が出ております。実は、今年（2006年）の5月に最高裁からこの判断が出ました。それで6月に、ちょうど私がアメ

リカに出張した時に向こうのパテントオフィスの人と話をしていた時に、「いや、この最高裁の判決に従って早速新しい判決が出ていますよ」と。テキサス州の地裁だったと思いますが、マイクロソフトとやはりパテントローラーとのケースです。そこのケースでこの最高裁の判例を引っ張ってきて差止請求は認められないという判断が出ていたということです。

そこは例のテキサス州の有名な、特許侵害で高額賠償が出ることで非常に有名な裁判地でそういう判決が出た。つまり、権利者側を非常に保護する、そういう判断を出す裁判所でありながらそういう差止を認めなかったということで、この最高裁の判例はかなり下級審に徹底してきているなということをはかかわせる判断が出ている。

それからあと、先生から均等論のお話がございまして、43ページです。均等論は、これは裁判所が判断する。この均等論は非常に重要な論点でして、今年の新司法試験、ロースクールの制度が始まって、今年は初めて新しい司法試験が実施されまして、選択科目に知的財産が入ったのです。基本科目は3科目なのですが、公法系の科目と民事系と刑事系、それが三つの必修科目。プラス選択科目ということで、知財とか労働法とか国際法とか、そういった科目ができたのですけれども、その中の知財法というのが新しく司法試験に入ってきて実施されたのです。

実は特許の問題の重要な論点は、この均等論の問題だったのです。そこでの均等論というのは、注射器型のいわゆる液体の二つの薬を混合する方法というのが、実は発明の中身だったのです。それを垂直に混ぜていく、垂直に注射器型のやつで二つの液体を混ぜていくというのが、そのクレームの内容だったのです。それに対して侵害していた被告のほうは、要するに斜めにして混ぜたと主張しています。

しかももっと複雑なのは、これは方法の特許なのです。ですから、直接業者が侵害しているわけではない、実際に侵害しているのはそれを使っている

お医者さんだということで、実は均等論と間接侵害の二つの論点が混在しています。そういう意味で、均等論は重要であります。ですから、同じ機能を果たす、基本的にそこまで広げられるとしか書いていないのだけでも、機能的にはここまで広げられるというのが均等論です。ですから、刑務所の壁の事例でも、斜めと垂直ということで似ているんですけれども、こちらはバツフルですから、弾をはじかなければいけない。ところが、注射器の形のいわゆる薬品の調合方法の場合には、垂直にしても斜めにしても、恐らく同じ機能を果たします。ですから、そこが実は均等論ということで侵害が認められたという事例なのです。その意味で、均等論というのは非常に重要です。覚えておかれるといいと思います。

ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム、これも非常に難しい内容を非常に分かりやすくご説明いただきました。このミーンズ・プラス・ファンクションのクレームというのは、そもそも広く特許を認めてもらおうということで、機能的な書き方をすると抽象的にいろいろなものが入ってきますから、どうしても広く認められるだろうということでこういう書き方をするので。

実際には何を言っているか分からないということで、明細書に書いてある実施例ですか、それに限定されるということになった。これはアメリカでもそうですし、日本でもこのアメリカの考え方を採り入れて、そういう判断がされているということで先生が言われましたけれども、その通りだと思います。ですから、権利者としては広く特許を取りたいのですけれども、なかなかそういうわけにはいかないのだということを理解することが大切です。

そんなところでしょうか。非常にこれは、先生のほうから重要な問題点について非常に分かりやすくご説明いただきまして、この120ページのボリュームのある内容をほぼ分かりやすくご説明いただきましたので、今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。私のほうからは大体以上でござい

ます。

ちょっと特許の話からはずれるのですが、先程キャノンのインクカートリッジのビジネスモデルのところでご説明ありましたけれども、ああいうビジネスモデルは実はいろいろなところであって、私は自動車業界にいたのですが、自動車もそうですね。カローラクラスの車というのは非常に安く値引きして売る傾向がありますけれども、実際に修理すると部品が非常に高い。ですから、部品を個別に買って組み立てると10倍ぐらいの値段になるということが言われています。そういうのが本当にいいのかどうかという、そういうことも問題にしなければいけないと思います。

以上

## 資料

# 国士舘大学 最先端技術関連法研究所 研究会

- 1 最先端技術特許に関連する最新の判例の紹介
- 2 企業の国際特許戦略に関連する最新の動きとコメント

2006.12.9

弁理士 友野 英三

(特定侵害訴訟代理業務付記)

サクラ国際特許事務所 友野オフィス

<http://www.tomono.org> office@tomono.org

1

## Phillips v. AWH Corporation

### 判示事項

「クレーム用語の意味についての最も強力な証拠は、当該クレーム文言自体、発明の詳細な説明、及び出願審査経過書類(内的証拠)である。」

4

## 今回の研究会の目的

- 最近の判例を幾つか取り上げ、これを分析することを通して、知財の本質を考察し、知財戦略についても考える
- 国際的な視点の大切さについても考察を深める
- 具体的な特許クレームを取り上げ、実際の事件を通じた知財実務を涉猟する
- 日本特許実務との比較法的考察を行う

2

## Phillips 事件における主要観点

- ・ USP4,677,798: モジュール式の鋼鉄外板パネルを用いて破壊耐性壁を形成する技術に関する。
- ・ 刑務所建設では、耐荷重性能及び衝撃耐性を持ちつつ耐火・遮音ができる点で、パネルが有用。
- ・ 争点⇒「バッフル(隔壁)」なる用語の意味解釈
- ・ 前記外板の内側に配置され、自身の耐荷重性能を増加させ、鋼鉄外板壁より内側に向かって延伸する内部鋼鉄バッフル(隔壁)を備えるための更なる手段("further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.")...クレーム 1

5

## 第1ケース: Phillips v. AWH Corporation

### クレーム解釈問題

- 1 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc), cert. denied, 126 S.Ct. 1332 (2006)

3

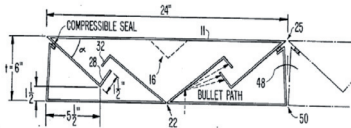
## Phillips 事件における主要争点

- ・ 被告⇒外壁から直角に延伸する構造を除外するような解釈でなければならないと主張
- ・ 798号特許明細書には、発射体を偏向させるというバッフル(隔壁)の能力が記載されていた

6

## ‘798号特許のパネル構成

**FIG. 6.**



- ・バップル(隔壁)は発射体を偏向させるために用いられる
- ・明細書⇒バップル(隔壁)は、「外側の鋼鉄パネルを透過する可能性のある弾丸が偏向されるような角度に配置される」と記述

7

*Phillips* : CAFC判決(2004)

- ・明細書中の「バツフル(隔壁)」の用いられ方
- ・明細書は、隔壁の有する発射物体偏向特性に言及
- ・開示では、発射物体を偏向させるのに役立つ角度で配置される隔壁に言及
- ・-90度で壁から突き出しているバツフル(隔壁)の開示はない
- ・特許権者は、発明を、対発射物体抵抗性を提供し90度以外の角度で配置される隔壁を持つパネルとみなした

10

### Phillips 事件:地裁判示(2002年)

- ・「パッパル」要件をミーンズプラスファンクション・クレームと解釈
- ・798号特許明細書中の対応構造は、90度以外の角度で配置される隔壁を示す。
- ・パッパル（隔壁）は「壁面にに対して斜角もしくは鋭角で、鋼鉄壁から内側に延伸する」ことが必要であると判示した。
- ・この解釈に基づき、非侵害のサマリジャジメント（正式事案審理省略判決）をくだした

8

*Phillips* : CAFC大法廷判決(2005)

- ・大法院は、CAFC合議体の非侵害認定を覆した
- ・大法院は、「パッフル」要件をミーズプラスファンクションクレームではないとする点では同意した
- ・大法院は、合議体の「パッフル(隔壁)」についての制限的な定義については否定した
- ・クレーム用語は、明細書での用いられ方に基づき、その最も通常かつ平明な意味、すなわち、当該技術分野において通常の技量を有する者が発明の明かした時点においてこの解釈をするであろうとの意味、を与えられなければならない

11

*Phillips* : CAFC判決(2004)

- ・連邦巡回控訴裁判所裁判官は、非侵害の地方裁判所裁定を認容した
- ・連邦巡回控訴裁判所裁判官は、「バッフル」要件をミーンズプラスファンクション・クレームではないと決定した
- ・それにもかかわらず、798号特許は、「バッフル(隔壁)」という用語を制限的な方法で使用する

9

*Phillips* : CAFC大法院判決(2005)

- ・発明者が実際に発明し、クレームにおいて規定しようと意図したことを判定するために明細書を用いる
- ・発明者が当該発明をどう考え、どう限定を加えたかを示すのに、出願審査経過記録を用いる
- ・外部証拠(辞書、論文、専門家証言)は、発明／技術をよりよく理解し、当該技術分野の当業者によりよく理解されるような関連技術について教示するために用いる

12

**Phillips v. AWH Corporation**

「『特許のクレームは、特許権者が他者を排除できる権原を有する対象である発明を規定するものである』というのは特許法の『基本原理』である。」

- 1 *Phillips AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

13

**Phillips v. AWH Corporation**

「外部証拠に対する過度な依存は、これを用いることで『クレーム、明細書および出願審査経過記録で構成される争う余地のない公的記録』を減損させてクレームの意味を変え、これにより特許の公衆に対して公示する機能を徐々に損なう、というリスクを提起するものである。」

*Phillips AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1319 (Fed. Cir. 2005) (en banc) (quoting *Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.*, 54 F.3d 1570, 1578 (Fed. Cir. 1995))

16

**Phillips v. AWH Corporation**

「クレーム文言にあてはまり、発明についての特許による記述と最も自然に整合する解釈が、結局のところ、正しい解釈である。」

- 1 *Phillips AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) (en banc) (quoting *Renishaw PLS v. Marposs Societa' per Azioni*, 158 F.3d 1243, 1250 (Fed. Cir. 1998))

14

**Phillips v. AWH Corporation**

「要するに、外部証拠は、裁判所にとって役に立つかもしれないが、内的証拠の文脈において考慮されない限り、特許クレームの範囲についての信頼できる解釈に結果的に結びつく可能性は低い。」

*Phillips AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1319 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

17

**Phillips v. AWH Corporation**

「当裁判所(CAFC)及びその前身は長い間一貫して、クレーム解釈における明細書の重要性について強調してきた。」

*Phillips AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

15

**Phillips v. AWH Corporation 結論**

「鋼鉄外板壁から内側に延伸する内部鋼鉄バツフル(隔壁)はバツフル(隔壁)についての3つの要件を課している。

- (1) 鋼鉄製である
- (2) 壁部分について部分的に耐荷重性を有する
- (3) 壁から内側に突出している

‘798号特許に記述されるバツフルは、フローを抑制、妨害、もしくは遮断するのに役立つ耐荷重性を有するものである旨を明細書は支持している

当事者が規定したバツフル(隔壁)の辞書定義は、フローを抑制、妨害、もしくは遮断する物体というものであった

*Phillips AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1319 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

18

### Phillips v. AWH Corporation 結論

発射体を偏向させることは'798号特許のバッフル(隔壁)の持つ長所の1つではあるにしても、当該特許では内側に向かって延伸する構造がその機能を果たせることが必ずしも要求されているわけではない。したがって、いわゆる当業者であれば、'798号特許の開示内容及びクレームが意味するところとして、壁表面のうちの1つから内側に延伸する構造が、もし鋭角が鈍角であれば「バッフル(隔壁)」だし、直角に配置されるならば「バッフル(隔壁)」ではない、という解釈はしないであろう、と当裁判所は結論する。

*Phillips AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1336 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

19

### Phillips v. AWH 得られた教訓

・判決は、特許出願中では、明確であいまいでない文言を用いることの重要性を強調している。

- ・明細書は、クレームの所望の範囲と広さを支持していなければならない。
- ・各文言は、(複数の実施形態を含む)明細書の文脈において読まれる。
- ・同一クレーム文言でもクレームごとに違いがある場合には、これが所望の範囲を反映しているか検討する。
- ・クレーム文言が、明細書によって支持される所望の範囲と意味を持つものであることを確認すべく、クレームを再検討する。
- ・係属中の関連/継続出願において、同じクレーム文言の使用と明細書による支持状況を確認する。

22

### Phillips v. AWH Corporation 結論

クレーム解釈を純粋な法律問題とする解釈に反対する。

私は、クレーム解釈が事実関係の要素を欠いた法律問題であるとの誤った觀念に当裁判所が依然として固執しているという無益さ、というよりもむしろ全くの不合理を、今までにもまして強く確信する。この制度の下で整合的な規範を形作るという試みが、せうしようとして失敗した多くの試みが示すように、無意味であることから、私は意見を異にする。

違弁なことばは、多くの混乱を買い避けることができる。裁判所の現在の見解は、タイタニック号上でデッキチェアを再配置することに類似している。つまり、あたかもおかしなことは何もないかのように、オーケストラが演奏を続けているが、船は依然としてデヴィッド・ジョーンズの冷凍食品貯蔵庫に向かって進んでいるのである。

- ・ *Phillips AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1339, 1342 (Fed. Cir. 2005) (en banc) (Mayer, J., dissenting)

20

### 出願戦略(米国):クレーム

・絶対的な文言は注意して用いる。

英語の例

“hinder,” “inhibit”, “impede”はいいが、“prevent”は使用を避ける。

“critical,” “essential,” “necessary”は、明細書の記載でやむを得ない場合を除き、使用を避ける。

23

### Phillips v. AWH Corporation クレーム解釈についてのまとめ

・クレーム解釈・分析は、クレーム文言を出発点とする(他のクレームにおける文言を参照して解釈したり、クレームによって区別をつけている点に着目する)。

- ・クレームは、明細書が提供している文脈に則して解釈しなければならない。
- ・審査経過記録は、クレーム文言の意味を確認するために検討されなければならない。
- ・権利化過程で権利請求されなかった範囲についても検討すべき。
- ・特許および論文は、クレーム文言を解釈するのに有用な場合もある。

21

### 出願戦略(米国):クレーム

・具体的な値を持つ用語は注意して用いる。

英語の例

“increased” or “decreased”はいいが、“maximize” or “minimize”は使用を避ける。

“improved”はいいが、“optimum”は使用を避ける。

“generally,” “substantially,” “about,” “approximately”などの修飾語を場合にに応じて用いる。

24



**参考: Chef America, Inc. v. Lamb-Weston, Inc.**

クレーム文言「ドウを華氏約400度～850度の範囲内の温度にまで...加熱する (Heating... Dough to a Temperature in Range of About 400° F. to 850° F.)」の解釈が争点。

特許: 焼くことにより、あるいは電子レンジにかけることによって、軽いフレック状のサクサクした質感を持ったものに変えることができるドウ製品を製造するプロセスに関する米国特許No. 4,761,290

連邦巡回控訴裁判所: 「heating the resulting batter-coated dough to a temperature in the range of about 400° F. to 850° F.」という語句を、「結果的にドウ (パン生地、練り給状の柔らかい塊) がカリカリになるまで焼かれるとしても、その指定された温度範囲に加熱する」ことを意味すると解釈

25

**参考ケース: Chef America**

**争点:**「加熱する (heating)」という限定要件はドウが指定された温度範囲にまで加熱されることを要求していると解釈されるか?

→ドウ自体がその温度範囲にまで加熱されるべきか、あるいは、当該クレームは単に、ドウの加熱を行う温度、すなわちオープンンの温度を指定したに過ぎないのか?

28

**Chef America, Inc. v. Lamb-Weston, Inc. 事件特許クレーム**

1. 焼くことにより、または電子レンジ加熱装置のある状態で電子レンジにかけることにより仕上げ調理を行うと、軽いフレック状のサクサクした質感を持つ調理済みドウ製品に変わり得るドウ製品を製造する方法であって、  
ドウを準備するステップと、  
前記ドウの少なくとも一方の側にショートニング・フレックの層を添加するステップと、  
前記ショートニング・フレックを添加した前記ドウの少なくとも一方の側全面に亘って、約0.001インチ～0.125インチの範囲内の厚さまで薄いバター (散骨性: 小麦粉・牛乳・卵などを水でこね混ぜたもの) で覆うステップと、  
得られたバターで覆われたドウを華氏約400度～850度の範囲内の温度に約10秒～5分の範囲の時間だけ加熱して、最初に前記バターを固め、次に前記ショートニング・フレックを溶かして、前記バター中および前記ドウの表面に気泡が形成されるようにするステップと、  
得られたドウ製品を冷却するステップとを含む方法。

26

**参考ケース: Chef America**

連邦巡回控訴裁判所:

「唯一の (sole)」争点は、特許のクレームに含まれている「heating the resulting batter-coated dough to a temperature in the range of about 400° F. to 850° F. (得られたバターで覆われたドウを華氏400度～850度の範囲内の温度に約10秒～5分の範囲の時間だけ加熱して)」という文言の意味である。

29

**Chef America, Inc. v. Lamb-Weston, Inc. 事件特許Claim**

1. A process for producing a dough product which is convertible upon finish cooking by baking or exposure to microwaves in the presence of a microwave susceptor into a cooked dough product having a light, flaky, crispy texture, which comprises the steps of:  
providing a dough;  
applying a layer of shortening flakes to at least one side of said dough;  
coating a light batter to a thickness in the range of about 0.001 inch to 0.125 inch over said at least one side of said dough to which said shortening flakes have been applied;  
heating the resulting batter-coated dough to a temperature in the range of about 400° F. to 850° F. for a period of time ranging from about 10 seconds to 5 minutes to first set said batter and then sub-sequently melt said shortening flakes, whereby air cells are formed in said batter and the surface of said dough; and  
cooling the resulting dough product.

27

**参考ケース: Chef America**

連邦巡回控訴裁判所:

そのクレームは「heating the resulting batter-coated dough to a temperature in the range of about 400° F. to 850° F.」と記載されており、それらは、普通で、簡単な英語の単語であり、その意味は明白であり、疑いの余地はない。この特定の関連 (conjunction) におけるそれらの用法がその意味を変えを示すものは何もない。それらは書かれているとおりの意味を有している。ドウがその指定された温度にまで加熱されるのである。加熱されるものがドウではなく、加熱が行われるオープンの中の空気であることをいくらかでも示唆したものすらない。

30

**参考ケース: Chef America**

連邦巡回控訴裁判所：

問題は、クレームで指示されているとおりに、バターで覆われたドウが華氏約400度～850度の範囲内の温度にまで加熱されると、ドウがカリカリになるまで焼かれることになるであろう点だ。

31

**参考ケース: Chef America**

連邦巡回控訴裁判所：

「この場合のように、クレームが1つの理に適った解釈しか許さないものである場合には、[シェフ・アメリカ] が引用したクレーム解釈の基準は不適切であり、当裁判所は、クレームを書いたのは特許権者自身なのだから、その特許権者によるクレーム・バージョンに基づいてクレームを解釈しなければならない。」

34

**参考ケース: Chef America**

シェフアメリカ（特許権者）：

- ・当該クレームは、ドウを華氏約400度～850度の範囲内のある温度で（at）加熱すると解釈されるべきである。
- ・加熱という要件を、加熱される対象のドウではなく、加熱が行われるオープンに適用するようにクレームを解釈すべきである。
- ・クレームをこのように解釈すれば、特許されたプロセスがそこで述べられた目的を果たすことができるようになるであろう。

32

**参考ケース: Chef America**

連邦巡回控訴裁判所：

- ・そのクレームをシェフ・アメリカがそのように書いておけばよかったと願う態様においてではなく、実際に書かれているとおりに解釈。
  - ・このクレームは、疑いの余地なくドウが華氏400度～850度の温度範囲にまで加熱されることを要求している。
- 曖昧なクレーム文言を書き直すことを拒否

35

**参考ケース: Chef America**

連邦巡回控訴裁判所：

当裁判所は、繰り返し、かつ、首尾一貫して、クレームを実施可能にするためであれ、その有効性を維持するためであれ、裁判所が、クレームの書き直しを行ってはならないことを認識している …。

33

**研究『事実問題、法律問題』**

- ・事実問題か法律問題かによって、下級審においてなされた判断の訴訟裁判所における拘束力が異なってくる。
- ・事実認定が陪審によって行われたか、職業裁判官或いは庁などの政府の専門機関によったかによっても拘束力は変わる。
- ・拘束力を決するものは、訴訟裁判所が下級審判断の適否を審査する際の審査基準（「standard of review」）とよばれている。

36

### 審査基準standard of review

- ・新規基準 (de novo standard) : 上訴審が下級審の判断を尊重することなく独立新規に判断できる → 事実審裁判所や庁のなした法律判断を上訴審で審査する際 : (上訴裁判所が受ける) 拘束性のもっとも弱い
- ・明白誤認基準 (clearly erroneous standard) : 連邦民事訴訟規則 (FRCP: Federal Rule of Civil Procedure) 第52条(a)に、陪審によらずになされた事実認定は明らかな誤認のない限り覆してはならない旨規定される基準 : (上訴裁判所が受ける) 拘束力が若干弱い

37

### 特許性判断についての事実問題対法律問題論

よって、もしこの事実認定を地裁で陪審が行っていた場合 (特許侵害訴訟で侵害申立に対して特許無効の抗弁がなされ、かかる無効性に関する審理を陪審が行った場合がこれに該当する) には、上訴裁判所は「実質証拠基準 (substantial evidence standard)」によって審査しなければならないが、もしこの事実認定を地裁で裁判官が行っていた場合には、より覆しやすい「明白誤認基準 (clearly erroneous standard)」によって審査することになる。

40

### 審査基準standard of review

- ・「実質証拠基準 (substantial evidence standard)」或いは「裁量乱用基準 (abuse of discretion standard)」 : 行政手続法 (APA: Administrative Procedures Act) 第706条に、「審査を行う裁判所は、下級審による認定のうち次に該当するものは違法であるとして退けなければならない : ... (A) 恣意的、気まぐれな、或いは裁量権の乱用に当たると認定されるもの、... (E) 事件における実質的な証拠による裏付けを欠くと認定されるもの...」と規定される基準上訴裁判所の受ける拘束力が最も強い

38

### 侵害判断についての事実問題対法律問題論

- ・特許クレーム解釈についても法律問題か事実問題かの争いがあった。
- ・もし法律問題ならば、事実審 (下級審) でのクレーム解釈は上訴審において新規基準で審査され、前審拘束力が効かないことになる。
- ・1996年のマークマン最高裁判決 : クレーム解釈は陪審でなく裁判官のなすべき (法律) 判断である。→ 法律判断であるならば新規基準が適用されると推定される。

41

### 特許性判断についての事実問題対法律問題論

- ・自明であるか否か (適用されるべき自明性の水準) という最終判断は法的問題
- ・①先行技術の範囲と内容、②いわゆる当業者のレベル、③クレームに係る発明との相違、④商業的成功、本特許発明への長年のニーズ、他者による特許発明の模倣、予想外の効果等の二次的要素の存在等は事実問題

39

### 侵害判断についての事実問題対法律問題論

実際に、事実審裁判所で裁判官のなしたクレーム解釈は、連邦巡回控訴裁判所において新規基準で審査された結果、44%もの高率で判断が覆されているとの統計もある。

42

### 侵害判断についての事実問題対 法律問題論：均等論侵害判断

- ・連邦最高裁：（伝統的に）事実問題扱い。
- ・1949年のグレーバートンク事件最高裁判決：均等性判断は明白誤認基準で審査されるべき。
- ・1997年のワーナー・ジェンキンソン事件最高裁判決：均等論侵害判断は陪審のなす（事実）問題である。

→均等論侵害判断については、陪審が前審で事実認定を行っていた場合、実質証拠基準が適用され、かなりの拘束力を持つとの推定が可能となる。

43

### 米国特許法112条第1パラグラフ

「明細書は、その発明が属する技術分野、あるいは最も近接した技術分野の当業者が、その発明を生産し、使用できる程度に、発明、およびその生産、使用方法を、十分、明瞭、簡潔かつ正確に記載した記述を含んでいなければならない。また、発明者がその発明を実施するのに最良であると考える態様を含んでいなければならない。」

→実施可能要件・ベストモード要件は制定法に定める明細書についての特許要件

→非充足は拒絶、無効の理由

46

### 比較参照：日本の場合

- ・日本裁判制度における控訴審は、第一審判決に対する不服申立の可否を審判するためのものであり、必要な限度において事実認定、法律判断を再審理するもの。統審制、覆審制、事後審制等あり。
- ・特許訴訟の控訴：統審制。下級審の審理を基礎としながら上級審においてもこれを続行し、新たな訴訟資料の提出（更新権）を認めた上で原審が維持可能かどうかを審理するもの。

44

### 米国特許法112条第2パラグラフ

「明細書は発明者が自分の発明であると考える主題を具体的に示し、明確に権利請求する1つまたは複数のクレームを最後に記載するものとする。」（regards要件と明確要件）

→明確要件は制定法に定めるクレームに関する特許要件

→非充足は拒絶、無効の理由

47

### 研究『ミーンズプラスファンクショ ンクレーム』：米国

- ・112条第2パラグラフと112条第6パラグラフとの関連
- ・明細書の対応する記載
- ・判例

45

### 米国特許法112条第6パラグラフ

「組合せをクレームしたものの構成要件は、それを裏付ける構造、材料または作用を示すことなく、特定の機能を実現するための手段（means）またはステップとして表現することが許されており、そのようなクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料または作用ならびにこれらの均等物を含むと解釈しなければならない」。

→対応構造等要件：クレームに関する解釈約因

48

### 米国『ミーンズプラスファンクション レーム』についてCAFC

- ・第2パラグラフは、発明者が自己の発明と見なす主題を具体的かつ明確に示したクレームを要求している。第6パラグラフも、クレーム表現を対象にしたものだが、当該クレーム表現の意味を定めるに当たっては明細書に依拠すべきことに言及したものである。
- ・明細書に依拠するに際しては、特に、「明細書に記述された...構造およびこれらの均等物」について言及している。...この条項は、どの構造が手段（means）を構成しているかが明細書に記載されていることを条件として、発明者に対してクレーム構成要件に包括的なmeans（手段）という表現を使用することを許容することによりある種の代償を提示するものである。

49

### 米国『ミーンズプラスファンクション レーム』についてCAFC

- ・当業者は、ボルト、車輪、ギア、トランジスタあるいは既知の化学出発物質をどのように製造し、使用するかを知っている。仮に、文字どおり車輪を再発明し、記述しなければならぬとすれば、明細書は膨大かつ不必要な長さのものになるであろう。しかし、第112条第6パラグラフは、パラグラフ1のような拡張性の目的を有してはいない。このパラグラフは、包括的なmeans（手段）という表現を利用するための単純な要件、すなわち約因を規定したものである。

52

### 米国『ミーンズプラスファンクション レーム』についてCAFC

- ・...この文言は、ミーンズ・プラス・ファンクション（機能付手段）節がクレームの文言のみではなく明細書の記述説明部で開示された手段（means）に対応する構造（およびその均等物）も含むことを示している。したがって、クレームが、特に、第2パラグラフの要件に適合するためには、ミーンズ・プラス・ファンクション（機能付手段）構成要件に対応する構造が、手段（means）構成要件にどのような構造が対応するかを当業者が知り、理解することができるような態様で、記述説明に開示されていることが必要である。

50

### 米国『ミーンズプラスファンクション レーム』: 注意事項

- ・明細書または審査経過記録が、その構造をクレームに記載された機能に明白に関連付け、あるいは結び付けてさえいれば、明細書に開示された構造は、「対応する（corresponding）」構造である。このように構造を機能に関連付けまたは結び付けるという義務は、第112条第6パラグラフを利用することによる利便性を享受する代償である。

53

### 米国『ミーンズプラスファンクション レーム』についてCAFC

- ・さもなければ、そのクレームが何を意味しているのかを知ることはできない。第112条第6パラグラフの交換条件（trade off）は、構造が全面的に省略されている場合には満足させることはできない。明細書中に構造がなければならない。この結論は、どのような構造を明細書が開示しているかを理解するために、その特定の技術分野の当業者の知識を使用することが許され、あるいは、その補助のために辞書またはその他の文書による情報源にすることが許されるという事実と矛盾するものではない。

51

### 米国『ミーンズプラスファンクション レーム』: 注意事項

- ・連邦巡回控訴裁判所は、ミーンズ・プラス・ファンクション（機能付手段）形式で起草されたクレームには、特許法の明確性要件が適用されると述べて、この関連付け要件が先例によって支持されていることを指摘している。ミーンズ・プラス・ファンクション（機能付手段）の構成要件を裏付けるのに十分な構造が開示されているか否かを判断するに当たっては、当業者の視点からの観察が便宜である。

54

### 米国『ミーンズプラスファンクションクレーム』: 注意事項

- ・第112条第2パラグラフは、クレーム解釈と密接不可分に結び付いており、第112条第6パラグラフとの関連においては、特定のミーンズ・プラス・ファンクション（機能付手段）の構成要件に対応する構造についての判断は、クレーム解釈問題である。連邦巡回控訴裁判所は、ミーンズ・プラス・ファンクション（機能付手段）の構成要件を裏付けるのに十分な構造が実際に開示されているか否かの問題と密接に関連している争点は、当業者の理解に基づいて分析すべきであると判断してきている。

55

### Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.

クレーム

半導体回路に配置された面分散容量を有する複数の導線のうち1つまたは複数の導線上の電圧を選択的に高める装置であって、

前記半導体回路上に配置され、前記複数の導線のうち1つまたは複数の導線を選択する手段と、

前記半導体回路上に配置され、前記半導体回路に接続された低電圧電源から高電圧を発生する高電圧発生手段（high voltage generating means）と、前記半導体回路上に配置され、電圧バースを発生する電圧バース発生手段と、前記電圧バース発生手段からの電圧バースを前記半導体回路中の電圧ノードに容量結合する手段と、

前記選択手段に応答し、前記電圧ノードに接続され、前記電圧バースに等価して前記高電圧発生手段から前記複数の導線のうち選択された導線の面分散容量に対して電荷増分を転送する転送手段とを備え、

前記転送手段は、前記選択手段と協働し、前記高電圧発生手段から不選択の前記複数の導線への電流の流れおよび電荷の転送の総てを実質的に阻止するスイッチング手段を含む装置。

58

### 第2ケース: Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.

明細書には何らかの構造を開示することが必要である。――参照による組込みのみでは不十分である

第112条第6パラグラフは、包括的なmeans（手段）という用語を使用した表現を利用するための簡単な要件、すなわち約因を規定している。このmeans形式で権利請求された考案の利益を享受するためには、そのクレームが何を意味し、何により第112条第2パラグラフの特定性要件が充足されるのかを容易に確認できるよう、制定法に規定されているとおりに当該手段（means）に対応する何らかの一定の構造を明細書中に記載しさえすればよい。

56

### Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc. CLAIM

An apparatus for selectively increasing the voltage on one or more of a plurality of conductive lines having inherent distributed capacitance disposed in a semiconductor circuit comprising:

means disposed on said semiconductor circuit for selecting one or more of said conductive lines;

high voltage generating means disposed on said semiconductor circuit for generating a high voltage from a lower voltage power supply connected to said semiconductor circuit;

voltage pulse generating means disposed on said semiconductor circuit for generating voltage pulses;

means for capacitively coupling voltage pulses from said voltage pulse generating means to a voltage node in said semiconductor circuit;

transfer means responsive to said selecting means and connected to said voltage node for transferring increments of charge from said high voltage generating means to the inherent distributed capacitance in selected ones of said conductive lines in response to said voltage pulses;

said transfer means including switching means cooperating with said selecting means for blocking substantially all of the flow of current through and transfer of charge from said high voltage generating means to said conductive lines which are unselected.

59

### Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.

- ・本事件は、何が構造の記載を構成するかについて考察を与えるものである。
- ・発明は、たとえばプログラミング動作中のメモリ・アレイ中のワード線に対し過大なリーク電流なしで印加される電圧を昇圧することができる改良されたチャージ・ポンプ回路（an improved charge pump circuit that was able to boost the voltage applied to, for example, a word line in a memory array during a programming operation without excessive current leakage）に関するものであった。

57

### Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.

- ・地方裁判所は、明細書のこのミーンズ・プラス・ファンクション（機能付手段）構成要件の構造的構成要素に関する部分は、次のように開示していると述べている。

- ・「本発明は、高電圧発生回路34を含むことができる。既知の回路技術が、高圧回路34を実現するために使用される。（On-Chip High Voltage Generation in NMOS Integrated Cir-cuits Using an Improved Voltage Multiplier Technique, IEEE Journal of Solid State Circuits, Vol. [.] SC-11, No. 3, 1976年6月 [「Dickson論文」] 参照。）」

60



**Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.**

地裁

争点：明細書にない資料の参照によって、クレームに記載された高電圧発生手段（high-voltage generating means）という構成要件に対応する構造を組み入れることが可能であるか否か。

61

**Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.**

組み込み

「この表現自体が、示唆するように『参照による組み込み（incorporation by reference）』の目的は、あたかも引用された文書が、引用元の文書の中で全面的に記載されていて該引用元文書の一部を形成しているかのような方法で1つの文書中で別の文書を参照することによって、後者を前者の一部にすることである。」（関税特許控訴裁判所、1967）。

64

**Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.**

地裁

- ・地方裁判所は、この特許は、ディクソン論文を参照することによって、高電圧手段（high-voltage means）という構成要件に対応する装置を組み入れているのは不適切であると判断した。
- ・そのため、地方裁判所は、ディクソン論文で開示された構造を無視した。同裁判所は、その結果として争点になっていた構成要件に対応する構造が明細書中に存在しなくなったため、合衆国第35法典第112条第2パラグラフの下で、このクレームが不明確になり、無効になると判断した。

62

**Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.**

組み込み

「特許状（charter）が、改正法第112条、Section 72の要件を全文書き記す代わりに、それらを表現する別の文書に具体的に言及し、それを組み込むことを意図した場合には、もちろん、その特許状は、それ自体がそれらの文言を含んでいたのと同じ効果を持つ。」（Interstate Consol. St. Ry. v. Massachusetts, 207 U. S. 79, 84 (1907)）。

65

**Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.**

連邦巡回控訴裁判所

- ・連邦巡回控訴裁判所は、原審を覆した。
- ・審理では、最初に、明細書に構造が記述されているかどうかを調査し、そうである場合には、当事者がその記述から構造を特定することができるかどうかを調査していた。
- ・アムテルの専門家が、明細書に記載された手段（means）の精細な構造を当事者に対して示すためには、この表題のみで十分であると証言した点に依拠して、連邦巡回控訴裁判所は、第112条第2パラグラフに規定される不明確性を理由として特許を無効にする略式判決は不当とした。

63

**Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc.**

組み込み

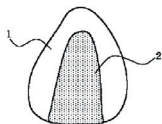
「incorporate（組み込む）」を、「別の文書が宣言を行う文書の中で可能な限り詳細に記載されたかのように、その別の文書を、宣言を行う文書の一部として取り扱うべきことを宣言すること」と定義している（Black's Law Dictionary 907 (4th ed. 1968)）。

⇒連邦議会がこの確立された規範から逸脱しない限り、資料は、引用によって組み入れられている場合には、明細書の「中」に存在していることになる。

66

**比較対照：日本『機能的クレーム』**

裁判例：平成15(ワ)19733 特許権 民事訴訟  
平成16年12月28日 東京地方裁判所



67

**比較対照：日本『機能的クレーム』**

東京地裁判示

このように、特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的、機能的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば、すべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となかねない。しかし、このような結果が生ずることは、特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。

70

**比較対照：日本『機能的クレーム』**

特許クレーム(第3359624号「アイスクリーム充填苺」)

「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって、該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺」

68

**比較対照：日本『機能的クレーム』**

東京地裁判示

したがって、特許請求の範囲が、上記のような作用的、機能的な表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。

71

**比較対照：日本『機能的クレーム』**

東京地裁判示

この「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は、「新鮮な苺のままの外観と風味を残し、苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく、食するのに便利である」という本件特許発明の目的そのものであり、かつ、「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は、本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって、本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。

69

**比較対照：日本『機能的クレーム』**

東京地裁判示

明細書の記載によれば、アイスクリーム本来の食感を有し、かつ、通常のアイスクリームの解凍温度に到達しても溶けない形態保持性を有するアイスクリームは、少なくとも、通常のアイスクリームの組成に寒天及びムース用安定剤を添加することにより製造することができることが開示されているが、本件明細書においては、それ以外の方法によって、アイスクリーム本来の食感を失わず、かつ、苺が解凍された時にも形態保持性を維持することができるアイスクリームを製造することができることについて、何らの記載もない。

72



**比較対照：日本『機能的クレーム』**

東京地裁判示

上記によれば、本件特許発明における「外側の萐が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当である。

73

**eBay v. MercExchange:**

背景

- ・ MercExchangeは数年来自社を好転させようと図ってきたが、繁栄を謳歌する前に資本が尽きてしまった。
- ・そこでMercはライセンス戦略に転じた。

76

**比較対照：日本『機能的クレーム』**

東京地裁判示

これに対して、被告製品は、前記・・・工程を経て製造されるもので、・・・その成分に「寒天及びムース用安定剤」が含まれていないことは明らかである。・・・したがって、被告製品は、本件特許発明のアイスクリーム充填萐における「アイスクリームは、外側の萐が解凍された時点で柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」(構成要件b, c)を充足しないから、本件特許発明の技術的範囲に含まれない。

74

**eBay v. MercExchange:**

背景

- ・ eBay はMercExchange特許を購入しようとしたが、Mercに断られた。そこでeBayは、その“Buy It Now”という特徴を持った技術を実施し始めた。
- ・その後MercはeBayを特許権侵害で訴えた。

77

**第3ケース：eBay v. MercExchange:  
侵害認定されると差止め請求は自動的に認容か？**

背景

- ・ MercExchange は U.S. Patent No. 5,845,265 を保有。当該特許は商品を、「取引プロセッサ」をもった「委託販売店の電子ネットワーク」を通じて、信頼性ネットワーク関連において販売するというシステムを含んでいた。
- ・基本的に、個人同士で直接支払いを行う必要なく、インターネットを介して(固定価格で)商品の所有権を販売し転送する方法であった。

75

**eBay v. MercExchange:**

地裁判断

- ・陪審は、eBay がMercの '265特許を故意に侵害したと認定した上で、Mercへの損害賠償金の支払を命じた。
- ・しかし地裁は、eBayが当該技術を実施するのを禁じる差止め命令を下さなかった。すなわち、裁判所は“Buy It Now”特徴技術を閉鎖しなかった。

78

### eBay v. MercExchange

#### 地裁判断

- ・地裁は、差止命令をくだすのが適切か否かを判断するにあたり、伝統的な4要件テストを実施した。すなわち、
  - ①差し止めない場合には回復不能な損害が発生？
  - ②法律上の十分な救済が与えられたか？
  - ③苦境のバランス
  - ④一般公衆の利益

79

### eBay v. MercExchange

#### 連邦最高裁判所

- ・eBayは連邦最高裁に対して上告受理申立を行った。

争点：連邦巡回控訴裁判所が、「伝統的な4要件テストに代えて、差止命令が自動的に認められるという一般的ルールを特許事件に適用したのは正当であったか？

82

### eBay v. MercExchange

#### 地裁判断根拠

- ・Mercは特許を実施せず、むしろ他にライセンスすることによって収益をあげていた。
- ・したがって、Mercは回復不能ほどの損害は受けないだろうし、たとえeBayが侵害し続けたとしても、金銭で十分な救済策を受けられるだろう。

80

### eBay v. MercExchange

#### 連邦最高裁判所大勢意見

- ・両下級審は誤り。
- ・地裁に差し戻し。
- ・差止めを自動的に認める一般ルールはなく、4要件テストが支配する。しかし、特許権者が自身で実施するよりライセンスするのを選んだという事実があるからといって、特許権者が差止めを認められる資格を失うわけではない(大学関係、町の発明家)

83

### eBay v. MercExchange

#### 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判断

- ・連邦巡回控訴裁判所は地裁判決を覆し、「一旦侵害および有効性が判決されたならば、差止めが認められる、とする一般的ルール」を適用し、4要件テストを排除した。
- ・eBayの侵害認定は争いがなかったため、Mercは差止請求が認容されとの推定がされた。

81

### eBay v. MercExchange

#### ケネディ判事意見

「産業は、会社が商品を生産・販売する基礎として特許を用いるのでなく、主にライセンス料を手に入れるために特許を用いることで発展してきた。」  
差止命令は、「不当な料金を請求するための交渉ツールとして使用される可能性がある」。  
争点の特許発明がほんの微小な部分でしかない場合には、おそらく賠償金で十分であろう。

84

**研究『知財戦略』****パテントロール**

特許を買い占め、これに基づき不意の攻撃を開始する個人であって、比較的軽微な特許に基づいて巨大ビジネスを停止に至らせる恐れがある者をいう。

→ *eBay*判決の影響を受ける可能性あり。  
(これまでは差止め圧力＝和解への誘因)

85

**キャノン対リサイクル・アシスト****知財高裁判示**

しかしながら、(ア)当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(以下「第1類型」という。)、又は、(イ)当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(以下「第2類型」という。)には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。

88

**第4ケース:キャノン対リサイクルアシスト****主に企業の知財戦略の観点から**

平成17(ネ)10021特許権 民事訴訟  
平成18年01月31日 知的財産高等裁判所

86

**キャノン対リサイクル・アシスト****知財高裁判示**

その理由は、第1類型については、①一般の取引行為におけるのと同様、特許製品についても、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、市場における取引行為が行われるものであるが、上記の使用ないし再譲渡等は、特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり、年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人が当該製品を使用しない再譲渡することまでも想定しているものではないから、その効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、市場における商品の自由な流通を阻害することにはならず、

89

**キャノン対リサイクル・アシスト****知財高裁判示**

特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許発明に係る製品(以下「特許製品」という。)を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達したものと消尽し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく差止請求権等行使することができないというべきである(BBS事件最高裁判決参照)。

87

**キャノン対リサイクル・アシスト****知財高裁判示**

② 特許権者は、特許製品の譲渡に当たって、当該製品が効用を終えるまでの間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許発明の公開の対価を取得しているものであるから、効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても、特許権者が二重に利得を得ることにはならず、他方、効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡されるときには、特許製品の新たな需要の機会を奪い、特許権者を害することとなるからである。

90

### キャノン対リサイクル・アシスト

#### 知財高裁判示

また、第2類型については、特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には、特許発明の実施品という観点からみると、もはや譲渡に当たって特許権者が特許発明の公開の対価を取得した特許製品と同一の製品ということができないのであって、これに対して特許権の効力が及ぶと解しても、市場における商品の自由な流通が阻害されることはないし、かえって、特許権の効力が及ばないとすると、特許製品の新たな需要の機会を奪われることとなって、特許権者が害されるからである。

91

### キャノン対リサイクル・アシスト

#### 巷の声・マスコミの反応:2006年3月24日発売 「YOMIURI PC」5月号から

キャノンの特許は、インクをためるために異なるスポンジを2段構造で組み合わせた点にある。2種類のスポンジが接する境界面に、液体を保存する層が生まれ、それがカートリッジのインク漏れを防ぐのだ。これが使用済みとなり回収されたあと、いったん乾いていたスポンジに、インクが再注入された時点で、「境界面の液体保存性」も復活する。この復活を2審は「特許の本質的部分の使用」と見なしたのだ。

94

### キャノン対リサイクル・アシスト

#### 巷の声・マスコミの反応:2006年3月24日発売 「YOMIURI PC」5月号から

インクカートリッジのリサイクル品、販売差し止め  
で回収停滞の動きも



リサイクル・アシスト  
社のリサイクル品カー  
トリッジ(左)とキャノ  
ン純正品

92

### キャノン対リサイクル・アシスト

#### 巷の声・マスコミの反応:2006年3月24日発売 「YOMIURI PC」5月号から

「消費者に不利益」と主張  
こうした技術的争点とは別に、逆転判決のもう1つのポイントとして、「消費者の利益や環境保護」といった社会的側面が挙げられる。プリンターのインクカートリッジ市場はキャノンとセイコーエプソンの独占状態で、「値段が高止まりした純正品だけを認めることは、消費者に不利益をもたらす」とリサイクル社は主張する。

95

### キャノン対リサイクル・アシスト

#### 巷の声・マスコミの反応:2006年3月24日発売 「YOMIURI PC」5月号から

キャノン製インクカートリッジのリサイクル品に「特許権侵害」の判決が知財高裁で下った。これは1審判決を覆したものの、国内のプリンター市場で大きなシェアを持つ同社製品だけに、「リサイクルの流れに歯止めがかかるのでは」と懸念する声が出ている。...高裁判決の対象はリサイクル・アシスト(本社・東京都豊島区)が販売するキャノン製プリンター用のカートリッジ。純正品が使用済みとなったあと、それを回収して別メーカーのインクを再注入した製品だ。

93

### キャノン対リサイクル・アシスト

#### 巷の声・マスコミの反応:2006年3月24日発売 「YOMIURI PC」5月号から

同社の見積もりによると、カートリッジ純正品の実勢小売価格が800~850円であるとするれば、同社が販売するリサイクル品の値段は600~700円という。...また今回の判決は、リサイクル促進と環境保護に関して、これらを逆行させるとの指摘の声も上がっている。実際、この判決を受けて山梨県南アルプス市役所では、リサイクル用のカートリッジ回収ボックスを撤去した。

96

### キャノン対リサイクル・アシスト

巷の声・マスコミの反応:2006年3月24日発売

「YOMIURI PC」5月号から  
さらに、今回の判決がインクカートリッジ以外へも波及する、という懸念がある。例えばレーザープリンターやコピー機などのトナーカートリッジでは、リサイクル品が広く使われている。リサイクルインクカートリッジが特許権侵害と判定されたことで、既に市民権を得たともいえるトナーのリサイクル品に対する訴訟も起こり得る。そうした連鎖的な訴訟は、循環型社会へ向かう流れにブレーキをかけるだろう。今後、特許権と環境保護をバランスさせる業界システムが構築され、その仕組みが明確に開示される必要がある。

97

### 米国特許が絡む場合

- ①ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの違い
- ②クレーム明確化要件の違い
- ③明細書記載要件の違い(ベストモード等)
- ④侵害訴訟でのディスカバリ制度の存在
- ⑤陪審裁判の可能性
- ⑥前審判断の尊重度合いの相違
- ⑦懲罰的賠償額認定
- ⑧IDS(情報開示義務)
- ⑨差止認容への要件存在 等々数多く存在する

100

## 個別的論点

### 第5ケース: *Crystal Semiconductor Corp. v.*

*TriTech Microelectronics International Inc.*  
「comprising (～を備える)」という単語が移行句として使用された場合

「comprising (～を備える)」の使用は、クレームの本文が非限定的 (open) であるという推定を発生させる。特許法の専門用語法の中では、移行句「comprising (～を備える)」は、記載された構成要素は当該装置の一部に過ぎず、クレームが追加の未記載の構成要素を排除するものではないという推定を発生させる。

98

101

### 特許・実用新案の論点

- ①機能的記載の場合の技術的範囲属否判断
- ②プロダクト・バイ・プロセスクレーム
- ③国際裁判管轄と準拠法
- ④間接侵害
- ⑤賠償額算定
- ⑥先使用権の抗弁
- ⑦補償金請求権
- ⑧職務発明
- ⑨進歩性判断手法 等々数多く存在する

99

*Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics*

*International Inc.*  
移行句「having (～を有する)」も、クレームを非限定的 (open) にすることができる。しかし、「having (～を有する)」という用語は、comprising (～を備える)」ほど強く非限定 (open-ended) であることを示唆するものではない。たとえば、「having (～を有する)」は、クレーム本文が非限定的 (open) であるという推定は発生させない。したがって、クレームを解釈する際には、クレームの全文脈を検討して、「having (～を有する)」の使用が、そのクレームを記載された構成要素に限定しているか、あるいは、クレーム本文が非限定的 (open) であり、他の構成要素を含めることが許されるという推定を発生させるか否かを判断することが必要である。

102

**第6ケース: York Products Inc. v. Central Tractor Farm & Family Center,**

「substantially」

通常、「substantially」は「程度が...無視できないものである」または「指定されたものの全体ではないがその大部分」を意味する。...このように、修飾語「substantially」は、リッジ部材が側壁部の「高さ全体」のほとんどにわたって延びていることを伝達するものである。「substantial part」(実質的部分)」という文言は、明らかに、「高さ全体」という用語を修飾している。

103

**Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products Inc.**

「マーカッシュ群クレーム」原文クレーム

An anesthetic composition comprising:  
a quantity of sevoflurane; and  
a Lewis acid inhibitor in an amount effective to prevent degradation by a Lewis acid of said quantity of sevoflurane, said Lewis acid inhibitor selected from the group consisting of water, butylated hydroxytoluene, methylparaben, propylparaben, propofol, and thymol.

106

**York Products Inc. v. Central Tractor Farm & Family Center,**

クレームは明確性要件を満たすためにはその範囲に関して『当業者に道理に適用ように知らせさすればよい』。...クレーム中での、「generally」および「substantial」のような修飾成句の使用自体はクレームを不明確にするものではない。

104

**Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products Inc.**

判示事項

- ・マーカッシュ群クレームでは、「consisting of (〜からなる)」という文言を使用しなければならない。
- ・「a」のみでそれ以上のものがない場合、通常は、非限定的 (open-ended) 特許クレームの中では1つまたはそれより多くを意味することができるが、「consisting of」を伴った「a」は、マーカッシュ群の1つの構成要素のみを示し、クレームの範囲には、マーカッシュ群の構成要素の混合物または組合せは含まれない。

107

**第7ケース: Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products Inc.**

「マーカッシュ群クレーム」

ある量のセボフルランと、前記量のセボフルランのルイス酸による分解を防止するのに有効な量のルイス酸阻害剤 (a Lewis acid inhibitor) とを含み、前記ルイス酸阻害剤は、水、ブチル化ヒドロキシトルエン、メチルパラベン、プロピルパラベン、プロポフォルおよびチモールからなる群から選択される (said Lewis acid inhibitor selected from the group consisting of water, butylated hydroxytoluene, methylparaben, propylparaben, propofol, and thymol) 麻酔組成物。

105

**Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products Inc.**

判示事項

- ・クレームがマーカッシュ群の1つより多い構成要素を明確に包含していないため、このクレームの範囲には1つのルイス酸阻害剤しか該当しない。したがって、クレーム1の通常の意味が、このクレームを、記載されたマーカッシュ群から選択された単一のルイス酸阻害剤のみに限定する。
- ・マーカッシュ群クレームは、「and mixture thereof (およびそれらの混合物)」のような追加の限定文言なしでは、群の組合せをカバーせず、あるいは包含しない。

108



**第8ケース：「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」異議決定取消請求事件**  
「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」

異議決定取消請求事件、H14.6.11東京高裁、平成11(行ケ)437

109

**第8ケース：「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」異議決定取消請求事件**

<判示要旨>

本件発明が、製造方法の発明ではなく、物の発明であることは、上記特許請求の範囲の記載から明らかであるから、本件発明の上記特許請求の範囲は、物（プロダクト）に係るものでありながら、その中に当該物に関する製法（プロセス）を包含するという意味で、広い意味でのいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するものである。

112

**第8ケース：「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」異議決定取消請求事件**  
「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」クレーム自体

「ハロゲン化炭化水素を溶媒としてビスフェノールとホスゲンとの反応によって得られ、低ダスト化されたポリカーボネート樹脂溶液に、ポリカーボネート樹脂の非或いは貧溶媒を沈殿が生じない程度の量を加え、得られた均一溶液を45～100℃に保った攪拌下の水中に滴下或いは噴霧してゲル化し、溶媒を留去して多孔質の粉粒体とした後、水を分離し、乾燥し、押出して得られるポリカーボネート樹脂成形材料であつて、該ポリカーボネート樹脂中含有される重合溶媒であるハロゲン化炭化水素が1ppm以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料。」

110

**第8ケース：「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」異議決定取消請求事件**

<判示要旨>

本件発明が物の発明である以上、本件製法要件は、物の製造方法の特許発明の要件として規定されたものではなく、光ディスク用ポリカーボネート成形材料という物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有し得ない。そうである以上、本件発明の特許要件を考えるに当たっては、本件製法要件についても、果たしてそれが本件発明の対象である物の構成を特定した要件としてどのような意味を有するかを検討する必要があるものの、物の製造方法自体としてその特性性を検討する必要はない。

113

**第8ケース：「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」異議決定取消請求事件**

争点

原決定は、本件発明の製造方法と引用発明1の製造方法とは、「非或いは貧溶媒」と「固化溶媒」とが相違しているのみならず、本件発明の製造方法においては「ゲル化し、溶媒を留去して多孔質の粉粒体と」するものであるのに対して、引用発明1の製造方法では、「固化化と同時に湿式粉砕する」ものである、という相違点を看過した点に誤りがあるか。

111

**第8ケース：「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」異議決定取消請求事件**

<判示要旨>

発明の対象を物を製造する方法としないう物自体として特許を得ようとする者は、本来なら、発明の対象となる物の構成を直接的に特定すべきなのであり、それにもかかわらず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。）であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外として合理性が認められるがゆえである・・・。

114

**第8ケース：「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」異議決定取消請求事件**

<判示要旨>

このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合においては、当該製法要件については、発明の対象となる物の構成を特定するための要件として、どのような意味を有するかという観点から検討して、これを判断する必要があるものの、それ以上に、その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。

115

**知財戦略論に入る前に  
戦略論**

- (1) 敵を出し抜く→狡猾性
- (2) 持てる資源を活用する→制限内で
- (3) 優位な状況を形成する→状況招来
- (4) 皆がそれに沿って動ける→システム化
- (3) 必ず勝利をもたらす→結果責任

118

**「光ディスク用ポリカーボネート成形材料」異議決定取消請求事件**

<判示要旨>

要するに、本件製法要件は、本件特許の対象である「ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であるハロゲン化炭化水素が1 ppm以下である光ディスク用ポリカーボネート成形材料。」を製造するための方法を単に特許請求の範囲に記載したものにすぎず、それ以上に出るものではないのである。そうである以上、物の発明である本件発明に特許を付与する要件となる新規性あるいは進歩性等を判断するに当たっては、本件製法要件は、本件発明の構成を特定する要件としては、上記の程度の意味しか有していないことを前提とした上で、これを判断すべき

116

**事例研究  
知財戦略の実例**

- (1) キヤノン
- (2) パテントトロール
- (3) IBM
- (4) コダック社対アグファ社

119

**知財戦略の考察**

**事例研究：キヤノン  
装置：ライセンス、消耗品：独占**

例：インクジェット式プリンタ  
装置の特許：格安でライセンス  
⇒各社から廉価でプリンタが市場に  
⇒市場が広がり、消費者増加

消耗品の特許：自社独占  
⇒これで利益を出す

117

120



### 事例研究：パテントトロール

**装置：差止圧力を背景に和解金支払迫る**

特許もしくは行使の権利を発明者から購入  
(特許は多企業が製造販売する製品のもの)  
⇒警告書を多数発送  
⇒各社と交渉  
和解に早く応じたところほど安くして  
インセンティブとする  
背景：陪審制、差止め cf. eBay判決

121

### 知財戦略の構成

**知財戦略のフェーズ別構成**

- (1) 経営直結型知財戦略
- (2) 権利構築・取得戦略
- (3) 権利行使戦略
- (4) 内部態勢戦略

124

### 事例研究：IBM

**ライセンス最初ソフトに更新時ハードに**

例：コンピュータ基本特許  
日本のメーカーに対してライセンス供与  
条件は非常にゆるく⇒Marketを広げる  
ライセンス更新時：一転して高圧的  
クロスライセンスに応じなければ高額なラ  
イセンス料を請求⇒通信技術を得る

122

### 経営直結型知財戦略

**経営直結型知財戦略の種類**

- (1) 技術標準化戦略
- (2) 共同開発後M&A型戦略
- (3) 市場創出型戦略  
(上流開放・下流一網打尽型)
- (4) 和解推進恐喝型戦略：cf. eBay事件：差止背景  
(レメルソン型)
- (5) 利用発明囲い込み戦略

125

### 事例研究：コダック対アグファ

**特許ライセンス料無料、但しブランド付与義務付**

例：フィルム特許  
コダック社⇒規格にしよう  
アグファ社⇒自社特許を無料開放  
ライセンス料をただに、但し、製品化の  
ときには「アグファ」ブランドを製品に付す  
ことを義務付ける

123

### その他の特許戦略ツール

- (1) 基本特許志向戦略：基本特許狙い
- (2) パテント網構築戦略
- (3) 特許買取重視戦略
- (4) ライセンス重視戦略
- (5) クロスライセンス戦略
- (6) 技術情報公開戦略
- (7) 特許+ブランド組合せ戦略
- (8) パテントプール戦略

126

権利構築・取得戦略  
権利構築・取得戦略のフェーズ別構成

- (1) 発明発掘戦略
- (2) 創造能力・意欲増進戦略
- (3) 開発方向策定戦略
- (4) 技術評価戦略
- (5) 出願書類作成・構築戦略  
(クレーム作成テクニック、明細書作成テクニック含む)

127

特許出願戦略  
クレーム起草テクニック

130

権利行使戦略  
権利行使戦略の各種

- (1) ライセンス戦略：抱き合わせ→独禁法
- (2) 交渉戦略
- (3) 訴訟戦略
- (4) 水際取締戦略：警察権→刑事罰
- (5) 代替的紛争解決（ADR）戦略

128

クレーム起草（1）

- (1) 書き流し式（記述式）
  - 位置関係或いは時間順序関係を描写する
- (2) 要素列挙式
  - 構成要素を一定の順序（構造的、機能的等）にしたがって列挙する

131

内部態勢戦略  
内部態勢戦略の内訳

- (1) 営業秘密管理戦略
- (2) 従業者契約・管理戦略
- (3) 対米国訴訟IDS戦略
- (4) 知財人材育成戦略

129

クレーム起草（2）

- (3) ジェブソン形式
- 前提となる先行技術と改良部分を分けて書く
- ジェブソン形式クレームの前提部分および本文は、通常は、移行句「*the improvement comprising*（～を含む改良）」によって分離される。
- →前提部分に含まれるものは何であれ、それが先行技術であることを暗黙に承認している証拠にならう。
- 

132

### クレーム起草(3)

- (4) ミーンズプラスファンクション形式  
「...する(ための)手段」; 米国注意
- (5) プロダクトバイプロセス形式  
製造方法で特定するがあくまで「物」
- (6) マーカッシュ形式  
選択肢を含むクレーム

133

### 知的資産経営

#### 経済産業省・知的財産政策室 推進

本質⇒企業が持つ「強み」や特徴を活用して企業価値を高め、持続的な利益・成長を実現すること

実行方法

- ①自社が重視する価値
- ②将来の利益を実現するためのストーリー
- ③ストーリーの実現のために活用する能力・資産を社内及び第三者に対して明確化する  
⇒知的資産に関する情報開示「知的資産経営報告書」  
⇒投資家向け広報としての「知財報告書」

136

### クレームは明確でなければならない 明確化上どういう点に留意すべきか

- プロダクトバイプロセスクレーム
- 否定的表現、相対的表現、代替的表現
- マーカッシュ形式
- ジェブソン形式
- 明確化要件とクレーム解釈論
- 均等論

134

### 知財での競争優位構築 発展形、応用形としてさらに必要な技量

- 1 米国的論理構築術
- 2 審査官の面接での説得術
- 3 文章の表現技術：思想をことばで
- 4 訴訟：反対尋問技術（民訴準用）
- 5 米国：制度のみならず判例熟知要

137

### 知財戦略：中小企業

- (1) 知財価値評価
- (2) 知財信託
- (3) 知財担保融資
- (4) 知財ファンド

135

### ご静聴ありがとうございました

弁理士 友野英三  
(特定侵害訴訟代理業務付記)  
サクラ国際特許事務所 友野オフィス  
<http://www.tomono.org>  
[office@tomono.org](mailto:office@tomono.org)

138